CENTRE D'ETUDES INTERNATIONALES DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Economiques de Strasbourg

François MAGNIN
Docteur en droit
Chargé de cours à la Faculté de droit et de science politique de Dijon

KNOW-HOW ET PROPRIETE INDUSTRIELLE

Préface de
André FRANÇON
Professeur à l'Université de droit d'économie et de sciences sociales de Paris II

Ouvrage honoré d'une subvention du Ministère de l'Education Nationale

LIBRAIRIES TECHNIQUES
1974

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41548025_0002

KNOW-HOW
ET
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

© Librairies Techniques, 1974

CENTRE D'ETUDES INTERNATIONALES DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Economiques de Strasbourg

---

François MAGNIN

Docteur en droit
Chargé de cours à la Faculté de droit et de science politique de Dijon

KNOW-HOW ET PROPRIETE INDUSTRIELLE

Préface de

André FRANÇON

Professeur à l'Université de droit d'économie et de sciences sociales de Paris II

Ouvrage honoré d'une subvention du Ministère de l'Education Nationale

LIBRAIRIES TECHNIQUES
1974

UNIV.
LEIDEN
BIBL.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

A.I.P.P.I.	Association internationale pour la protection de la propriété industrielle.
Al.	Alinéa.
Ann.	*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire.*
Art.	Article.
B.G.B.	Bürgerliches Gesetzbuch.
BIRPI	Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (devenus Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, en 1970).
B.K.A.	Bundeskartellamt.
Bull.	*Bulletin des arrêts de la Cour de cassation.*
Bull. des C.E.	*Bulletin des Communautés Européennes.*
C.E.I.P.I.	Centres d'études internationales de la propriété industrielle, Strasbourg.
c.	Contre.
Cass. ch. réun.	Arrêt de la Cour de cassation rendu toutes chambres réunies.
Cass. civ.	Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile.
Cass. com.	Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale.
Cass. crim.	Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle.
Cass. req.	Arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes.
Cass. soc.	Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale.
C.C.I.	Chambre de commerce internationale.
C.E.	Conseil d'Etat.
C.E.E.	Communauté Economique Européenne.
CERN	Centre européen de recherches nucléaires.
Cir.	Circuit.
Clunet	*Journal de droit international.*
Co.	Company.
Columb. L. Rev.	*Columbia Law Review.*
Contra	Solution contraire.
Corp.	Corporation.
D.	Décret.
D.	*Recueil Dalloz.*
D.A.	*Recueil Dalloz Analytique.*
D.C.	*Recueil Dalloz Critique.*
DC	District Court.
D.H.	*Recueil Dalloz Hebdomadaire.*
Doct.	Doctrine.
D.P.	*Recueil Dalloz Périodique.*
éd.	Edition.
EURATOM	Communauté européenne de l'énergie atomique.
ex.	Exemple.
fasc.	Fascicule.
Fed.	Federal Reporter.
F. Supp.	Federal Supplement.
Gaz. Pal.	*Gazette du Palais.*
G.R.U.R.	*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht.*
G.R.U.R. Int.	*Gewerbticher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil.*
Idea	V. Patent, Trademark and Copyright Journal of Research and Education.
I.I.B.	Institut international des brevets (La Haye).
Inc.	Incorporated.
Infra	Ci-dessous.
Ing. Cons.	*Revue de droit intellectuel* ou *l'Ingénieur-conseil.*
I.N.P.I.	Institut national de la propriété industrielle.
J.	Jurisprudence.
J. Cl. civ.	*Juris-Classeur civil.*

J. Cl. com.	*Juris-Classeur commercial.*
J.C.P.	*Juris-Classeur périodique (édition générale).*
J.C.P. Ed. Com. et Ind.	*Juris-Classeur périodique (édition commerce et industrie).*
J.O.	*Journal Officiel.*
J.O. Com. Eur.	*Journal Officiel des Communautés Européennes.*
Jour. Bus. L.	*Journal of Business Law.*
J.P.O.S.	*Journal of the Patent Office Society.*
L.I.C.C.D.	Ligue internationale contre la concurrence déloyale
Loc. cit.	Référence précitée.
Mich. L. Rev.	*Michigan Law Review.*
N.Y. Univ. L. Rev.	*New-York University Law Review.*
N.I.R.	Nordisk Immateriellt Rättsskydd.
n°	Numéro.
Obs.	Observations.
O.C.D.E.	Organisation de Coopération et de Développement Economique.
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
op. cit.	Ouvrage précité.
P.C.T.	Patent Cooperation Treaty.
p.	Page.
pp.	Page à page.
P.I.B.D.	*Propriété industrielle Bulletin documentaire.*
Pat. Trad. Copy. Jour. Res. Educ.	*Patent, Trademark and Copyright Journal of Research and Education* (paraît depuis 1965 sous le titre de *Idea*).
Prop. ind.	*La propriété industrielle.*
Prop. ind. nucl.	*Propriété industrielle nucléaire.*
Rass. prop. ind. litt. art.	*Rassegna della proprieta industriale, litteraria, artistica.*
R.P.C.	Reports of Patent Cases.
Rec.	*Recueil des Arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes.*
Rev. int. dr. comp.	*Revue internationale de droit comparé.*
Rev. trim. dr. civ.	*Revue trimestrielle de droit civil.*
Rev. trim. dr. com.	*Revue trimestrielle de droit commercial.*
Rev. sc. crim.	*Revue de sciences criminelles.*
RIDA	Revue internationale du droit d'auteur.
Riv. dir. ind.	*Rivista di diritto industriale.*
s.	Suivant (page ou numéro).
S.	*Recueil Sirey.*
Sup. Ct	Supreme Court.
Supra	Ci-dessus.
T.	Tome.
T.M.R.	*The Trademark Reporter.*
Trib. civ.	Tribunal civil.
Trib. com.	Tribunal de commerce.
Trib. corr.	Tribunal correctionnel.
Trib. gr. inst.	Tribunal de grande instance.
U.S.	United States Supreme Court Reports.
U.S.P.Q.	*United States Patent Quaterly.*
v.	*Versus.*
V	Voir
V°	Voir mot.
Vol.	Volume.
W.u.W.	*Wirtschaft und Wettbewerb.*

Nota : *Les passages imprimés en italique dans les décisions citées dans cet ouvrage l'ont été à la demande de l'auteur.*

PREFACE

L'ouvrage que nous avons le plaisir de présenter aux lecteurs vient, à coup sûr, à son heure. Le know-how voit son importance croître sans cesse et l'engouement qu'il suscite ne saurait laisser le juriste indifférent. Une étude sérieuse du sujet s'avérait d'autant plus nécessaire qu'un certain halo de mystère entoure la matière. C'est le mérite de M. Magnin d'avoir voulu dissiper ces brumes et nous nous réjouissons de pouvoir dire qu'il l'a fait avec beaucoup de conscience et de méthode.

Sans doute serait-il excessif d'avancer que, sur toutes les questions qu'il aborde, son point de vue fera l'unanimité. Du moins faut-il mettre à son crédit qu'il a su dénombrer les problèmes qui se posent et que, pour chacun d'eux, il présente aux lecteurs les termes du débat en leur procurant une masse importante d'informations.

Ces qualités apparaissent dès la première partie de l'ouvrage Celle-ci est consacrée à une recherche sur la notion de know-how. M. Magnin y passe en revue les principales définitions déjà proposées par ses prédécesseurs ; il cherche à dégager les éléments entrant dans cette notion et les caractères qu'elle présente. On pourra peut-être trouver trop concise la définition qu'il donne et qui tranche, par là même, sur la prolixité de celle de ses devanciers. Il voit, en effet, dans le know-how « un art de fabrication et de reproduction » (1). *Mais cette définition est complétée, dans le présent ouvrage, par des développements où sont en particulier précisés les rapports du know-how avec la notion de brevet et avec celle de secret. De proche en proche, il est permis de penser que M. Magnin approuverait sans doute la conception que M. Mousseron a du know-how. Dans une étude trop récente pour que M. Magnin ait pu y faire plus que quelques allusions, notre*

(1) V. n° 251. On trouve une définition presque aussi brève dans un arrêté du 12 janvier 1973 (J.O. 19 Janv. 1973), dont nous reparlerons plus loin et où l'on prête à cette expression la signification suivante : « habileté acquise par l'expérience ; connaissance pratique ».

Collègue définit, en effet, le know-how comme une « connaissance technique transmissible, mais non immédiatement accessible au public et non brevetée » (2).

Dans une deuxième partie de son ouvrage, M. Magnin s'attache ensuite à définir la protection juridique du know-how. Il souhaite que ce dernier fasse l'objet d'un droit privatif reconnu à son titulaire. Ici encore l'opinion de l'auteur pourra a priori heurter ceux, et ils sont nombreux, qui pensent que seul le brevet est suceptible de conférer un tel droit. Mais il ne faut pas se laisser entraîner par une impression première. Si droit privatif il doit y avoir, M. Magnin concède que celui dont le know-how pourrait être le siège ne serait doté que d'une opposabilité limitée qui exclurait toute assimilation avec un droit de propriété comme celui que confère un brevet (3). *Tout au plus est-il permis de rester un peu perplexe, lorsque l'auteur rapproche ce droit subjectif, dont il préconise la reconnaissance, du droit au respect de la vie privée consacré par la loi du 17 Juillet 1970* (4). *Nous doutons, pour notre part, que les rédacteurs de ce texte aient songé, en l'élaborant, à protéger la vie privée des entreprises industrielles. En tous cas, il est certain qu'existent d'ores et déjà une protection civile et même parfois une protection pénale du know-how. Le présent ouvrage en examine le régime avec minutie* (5).

On saura gré enfin à M. Magnin d'avoir consacré la troisième et dernière partie de son ouvrage aux contrats de know-how. Leur importance pratique extrême, notamment dans les rapports avec les pays en voie de développement, justifie la place de choix qui leur est faite dans cette étude (6).

Nous nous en voudrions de terminer cette brève préface sans évoquer le problème de vocabulaire auquel s'est heurté l'auteur. Devait-il ou non employer le terme de « know-how » ? M. Magnin fournit lui-même à ce sujet plusieurs éléments de réponse. Naguère, à une question écrite qui lui était posée, le Ministre des affaires étrangères répondit que « le mot know-how n'a pas d'équivalent en français » (7). *Mais, en sens inverse, déjà certains textes réglementaires plus anciens avaient remplacé ce terme anglais par celui de « savoir-faire »* (8). *Il faut, depuis peu, verser une nouvelle pièce au dossier que l'auteur nous présente sur ce point. Elle est constituée par les arrêtés de terminologie récemment publiés au Journal Officiel. Ceux-ci, qui se proposent, selon leur*

---

(2) *Cahiers du droit de l'entreprise*, n° 1, 1972, p. 6. L'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle étudie aussi présentement ces problèmes. Les conclusions auxquelles elle aboutira sont attendues avec beaucoup d'intérêt.

(3) V. n° 688.

(4) V. n° 685.

(5) V. n° 275 et s.

(6) V. n° 483 et s.

(7) V. n° 26.

(8) V. n° 20.

intitulé même, d'enrichir la langue française, ont été édictés après consultation de l'Académie des Sciences et de l'Académie française. Ces arrêtés comportent chacun deux listes de termes d'origine anglaise avec une définition et la traduction française correspondantes. Les mots anglais dont l'usage doit être banni figurent dans une liste n° 1, tandis qu'une liste n° 2 énumère ceux dont l'usage est simplement déconseillé. Ces mots ne concernent jusqu'à présent que le domaine des transports, du bâtiment, des travaux publics, de l'audio-visuel, des techniques spatiales et nucléaires ainsi que le secteur pétrolier. Or, dans la liste n° 1 relative au secteur pétrolier et plus précisément au raffinage du pétrole et au traitement du gaz naturel, il est fait mention de l'expression « know-how ». Celle-ci se trouve ainsi condamnée sans appel. Il faut, dit l'arrêté, lui préférer la formule « savoir-faire » (9).

On a pu, certes, contester la rectitude juridique de cette traduction (10) *et certains ont tourné la difficulté en utilisant l'expression française, mais en la faisant suivre immédiatement du mot anglais mentionné entre parenthèses* (11). *Pour nous, désireux d'exprimer notre sentiment en une langue correcte, nous dirons simplement qu'en écrivant le présent livre, M. Magnin a bien mérité de la cause du « savoir-faire ».*

A. FRANÇON
Professeur à l'Université de Droit,
d'Economie et de Sciences sociales de Paris

---

(9) Arrêté du 12 Janvier 1973 cosigné par le Ministre du développement industriel et scientifique et par le Ministre de l'Education nationale, *J.O.* 18 Janv. 1973, p. 741. Pour la définition que cet arrêté donne du know-how, V. *supra* note I.

(10) V. Mathely, note sous Cass. com. 13 juill. 1966 : *Ann.* 1967, p. 226.

(11) V. dans ce sens Phelip, *Protection et valorisation des inventions, Q I.*

INTRODUCTION

1. — Il y a plusieurs décennies, le Doyen Gény, analysant le processus d'élaboration du droit dans son grand ouvrage intitulé « Science et technique en droit privé positif », a montré comment l'activité du juriste oscillait entre deux pôles distincts qu'il dénomme le « donné » et le « construit » (1).

2. — De la même façon, en effet, que dans la spéculation philosophique, la raison s'appuie sur une réalité qui lui est extérieure et qui est la matière même de son action, la réflexion juridique également s'exerce sur un complexe de données diverses, économiques, sociales, politiques et idéologiques qu'il s'agit d'analyser et en fonction desquelles s'établira la règle de droit destinée à permettre aux activités humaines de se dérouler d'une façon cohérente et harmonieuse. Mais les notions et institutions juridiques ainsi édifiées et qui représentent le « construit » ne sont adaptées qu'à un certain stade de l'évolution des données auxquelles elles correspondent ; elles ne peuvent garder leur caractère en quelque sorte « opérationnel » dans un stade ultérieur de cette évolution qu'au prix de modifications souvent profondes, quand ce n'est pas à des notions et institutions nouvelles qu'il convient de recourir pour faire face à des situations fondamentalement transformées.

3. — Parmi les domaines du droit où cette dépendance du « construit » par rapport au « donné » est la plus manifeste, figure certainement celui de la propriété industrielle pour employer une expression consacrée internationalement par la Convention de Paris du 20 mars 1883. Il s'agit là, en effet, d'un domaine particulièrement sensible à tous les développements de la science et de la technique et directement affecté par les conditions de la production industrielle, de la distribution des biens ou de la concurrence commerciale. Or, ce « donné » qui était resté relativement stable depuis le milieu du XIX^e^ siècle, époque à laquelle le droit de la propriété industrielle avait commencé à s'épanouir en France et à l'étranger dans un système économique de capitalisme libéral, a fait l'objet, depuis quelques décennies, d'une évolution accélérée et même, en certains secteurs, d'une véritable mutation en même temps que se transformait, plus ou moins radicalement selon les pays, le système économique auquel il était lié.

---

(1) F. Geny, *Science et technique en droit privé positif*, 4 vol., 1914-1924, V. notamment vol. 1 pp. 96-100, vol. 2 pp. 369-389, vol. 3 pp. 520-522 ; V. également du même auteur, *Méthode d'interprétation en droit privé positif*, préface de R. Saleilles, Paris, 1919.

4. — Cette situation ne pouvait rester sans répercussion sur la législation tant nationale qu'internationale. Déjà en de nombreux pays les lois sur les marques et les brevets ont été révisées ou sont en cours de révision, comme, par exemple, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis. Le brevet européen, après des vicissitudes diverses, va enfin voir le jour et un Traité de coopération internationale en matière de brevets, préparé par les Bureaux internationaux réunis de Genève (BIRPI), intégrés depuis 1970 dans l'Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI), a été adopté le 19 juin 1970 par la Conférence diplomatique de Washington (2).

Cette charte internationale de la propriété industrielle qu'est la Convention de Paris du 20 mars 1883, qui n'avait pas été révisée depuis 1934, l'a été à Lisbonne en 1958 et à nouveau, moins de dix années après, à Stockholm en 1967, bien qu'en partie seulement. Et l'on peut encore mentionner dans cet ordre d'idées, la Convention Européenne du 27 novembre 1963, élaborée sur l'initiative du Conseil de l'Europe, qui se rapporte à l'unification de certains éléments du droit des brevets (3) et la Convention concernant la classification internationale des brevets adoptée par la Conférence diplomatique de Strasbourg qui s'est tenue au mois de mars 1971 sous les auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et du Conseil de l'Europe (4).

Ajoutons que tout récemment encore et toujours sous les auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.). ont été signés trois importants accords internationaux. Il s'agit du Traité concernant l'enregistrement des marques, de l'Arrangement concernant la protection des caractères typographiques et de l'Arrangement instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, qui ont été adoptés le 12 juin 1973 par la Conférence diplomatique de Vienne (14 bis).

5. — Il apparaît donc bien que l'on se trouve aujourd'hui, dans le domaine de la propriété industrielle, en pleine période d'effervescence législative sur le plan national comme sur le plan international. Mais ce qui caractérise l'œuvre actuellement accomplie, c'est qu'il ne s'agit plus seulement, comme cela s'est fait tout au long de l'histoire du droit, de réformer les textes anciens ou d'en élaborer de nouveaux pour tenir compte des enseignements de la doctrine ou des leçons de la jurisprudence. Il s'agit surtout d'une

---

(2) Ce traité, plus fréquemment désigné dans la pratique par les abréviations P.C.T. de l'appellation anglaise *Patent Cooperation Treaty*, a été signé, au 1er janvier 1972, par 35 Etats (Cf. *Prop. ind.* 1972, p. 23).

Il a pour but de permettre l'obtention de brevets dans plusieurs pays pour la même invention, par le moyen d'une seule demande internationale auprès des BIRPI ; cette demande internationale ne fera l'objet que d'un seul examen pour tous les pays. Cf. *Prop. ind.* 1970, p. 258 et s. où le texte du traité se trouve publié dans son intégralité.

(3) Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention : *Prop. ind.* 1964, p. 13.

(4) Cf. *Prop. ind.* 1971, p. 103.

(4 bis) Cf. *Prop. ind.* 1973, pp. 191-200, 219-260, 267-290.

adaptation du droit à la réalité économique tout entière alors que la jurisprudence ne révèle cette réalité qu'à travers les seules situations ayant donné lieu à litige et n'en offre ainsi qu'une image appauvrie. Le dialogue instauré en France et à l'étranger entre les Facultés de droit et l'Industrie est bien significatif à cet égard et la même importance s'attache à l'audience accordée par les autorités nationales et intergouvernementales aux avis exprimés par les organismes représentatifs des milieux d'affaires tels que la Chambre de commerce internationale (C.C.I.) ou l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (A.I.P.P.I.).

6. — C'est ainsi, par exemple, que la reconnaissance du développement croissant de ce que l'on a appelé le secteur tertiaire de l'économie a suscité l'élaboration de la notion de marque de service qui a pris place, à côté de celle de marque de fabrique ou de commerce, dans diverses législations nationales, particulièrement dans la loi française du 31 décembre 1964, et a même été introduite dans la Convention de Paris lors de sa révision de Lisbonne en 1958 (5).

7. — C'est ainsi également qu'en plusieurs pays, le législateur, cessant de considérer l'invention dans la seule perspective individualiste traditionnelle, et s'inclinant devant le fait qu'elle devient de plus en plus l'œuvre collective d'une équipe de chercheurs appointés par l'entreprise dont ils font partie et travaillant selon ses directives, a admis que le brevet pourrait être délivré directement à cette entreprise. Telle est, notamment, l'une des innovations de la loi française du 2 janvier 1968 (6).

8. — C'est ainsi encore que, pour tenir compte des exigences du commerce international, une notion nouvelle, celle de certificat d'auteur d'invention, bien connue dans certains pays dits « socialistes », a été introduite à côté de celle de brevet dans l'article 4 de la Convention de Paris lors de la Conférence diplomatique de Stockholm en 1967, ainsi que dans les articles 2 et 41 du Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970.

9. — Mais si, sur les quelques points qui viennent d'être mentionnés à titre d'exemples et dont il serait, d'ailleurs, aisé d'allonger la liste, l'adaptation du droit aux aspects actuels de la vie

(5) Actes de la Conférence de Lisbonne, BIRPI 1963, pp. 621-636. Travaux et Rapports de la troisième Commission, Point XII du programme, Protection des marques de service (art. 6 sexiès). Propositions avec exposé des motifs. V. sur la question des marques de service, M.A. Perot-Morel : *Rev. trim. dr. com.* 1970, p. 281 à 306.

(6) Loi du 2 janvier 1968, article 1er : « Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi, toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants-cause un droit exclusif d'exploitation ».

« Ce droit appartient au *premier déposant*, personne physique ou *morale* ».

économique, industrielle et sociale a pu, provisoirement au moins, être menée à bien, ces améliorations ne sont cependant que fragmentaires et il reste que, dans les milieux consacrés à la propriété industrielle, des problèmes fondamentaux continuent à faire l'objet de discussions passionnées.

10. — Pour rester dans le domaine de l'invention, on se demande si ce n'est pas la notion même de brevet qui devrait être profondément modifiée pour tenir davantage compte du développement explosif du progrès technique et surtout, question connexe à la précédente, si l'on ne devrait pas faire place dans la législation nationale et internationale à une notion nouvelle qui, d'une part, s'appliquerait, dans les entreprises, à des éléments d'actif de grande valeur mais qui échappent aux critères ordinaires de la brevetabilité et qui, d'autre part, compte tenu du développement rapide de la technologie serait, d'une façon générale, mieux adaptée aux conditions actuelles de la protection des résultats de la recherche dans l'industrie moderne (7). Il s'agit là de la notion généralement désignée par l'expression anglaise de « know-how » et dont l'importance a souvent été soulignée ces dernières années dans le monde de l'industrie.

11. — Il y a quelques années, par exemple, lors d'un Colloque organisé par la Faculté de droit et des sciences économiques de Lyon, M. Panel, Directeur à la Compagnie générale d'électricité, a souligné l'importance croissante de cette notion dans les conditions actuelles de la recherche et de la production industrielle (8) ; après avoir exposé comment, du brevet isolé, suffisant à couvrir une invention à caractère plus ou moins accidentel, on était passé dans les sociétés industrielles à des portefeuilles de brevets sans cesse renouvelés et développés couvrant les résultats d'une recherche systématique, continue et collective. M. Panel tenait, en effet, à ajouter que ces portefeuilles de brevets, malgré leur importance, n'étaient cependant pour ces sociétés « qu'un élément mineur de leurs droits de propriété industrielle, l'élément majeur étant leur « know-how ». Et cet auteur précisait « qu'à la limite, le fait de détenir ou non ces éléments pouvait signifier la vie ou la mort d'une entreprise ».

12. — Ces remarques de M. Panel semblent, d'ailleurs, confirmées par les conclusions qui résultent de la comparaison de différentes statistiques concernant le nombre des dépôts de brevets effectués

---

(7) Cf. A. Bouju, *L'évolution du droit des brevets face à l'évolution des techniques de l'informatique*, conférence tenue au Colloque du Centre d'études internationales de la propriété industrielle, Strasbourg 12-15 oct. 1967, in *La protection des résultats de la recherche face à l'évolution des sciences et des techniques*, 1969, p. 97 et s.

(8) F. Panel, *Les conditions d'une balance favorable des échanges de matières grise au niveau de l'entreprise*, Colloque Université-Industrie, Lyon 15-20 nov. 1965, in *La propriété industrielle et le Marché Commun*, 1966, pp. 51-52.

respectivement aux Etats-Unis et dans un certain nombre d'autres nations industriellement avancées (9).

Alors que, de longue date, il apparaît que les Etats-Unis occupent une place largement dominante en ce qui concerne le nombre de dépôts indigènes, c'est-à-dire effectués dans le pays par des nationaux, puisque près d'une invention sur trois est d'origine américaine, ils ne se trouvent qu'en sixième position pour le nombre de dépôts par habitant et n'occupent qu'un rang très inférieur dans le nombre de dépôts par rapport au produit national brut et par rapport aux dépenses de recherche et de développement (10).

Il s'agit là, écrit M. Wagret, de positions erratiques qui semblent résulter de ce qu'une grande partie de la recherche aux Etats-Unis ne s'incarne pas en brevets, notamment dans les domaines spatial et nucléaire. Ces connaissances ou ces techniques nouvelles constituent ainsi le know-how des industriels ou des chercheurs qui les ont mises au point.

13. — Récemment encore, au cours d'une Conférence inter-industries sur la coopération internationale en matière de brevets tenue les 15 et 16 octobre 1968 à la Chambre de commerce internationale à Paris, un chef d'entreprise d'envergure mondiale, M. G. Agnelli, Président de la Société Fiat, a insisté sur l'importance du know-how en s'exprimant ainsi à son sujet : « Il me semble urgent et nécessaire que la matière même du know-how soit réglementée sur le plan juridique. Il s'agit, je le sais, d'un problème délicat et complexe, d'autant plus que sur la définition même du know-how, les opinions divergent ; mais il est hors de doute que le know-how est désormais devenu quelque chose de concret : une forme de propriété industrielle qui doit être juridiquement protégée dans l'utilisation de plus en plus répandue qui en est faite » (11).

14. — C'est l'étude de cette nouvelle notion de know-how et des problèmes juridiques qu'elle soulève, que l'on s'efforcera d'effectuer dans le présent ouvrage.

Cette étude, en raison de la nouveauté de la question et du petit nombre de travaux qui y ont été consacrés jusqu'à présent en France, sera menée sur un plan international et concernera également les travaux plus nombreux effectués à l'étranger, et en particulier aux Etats-Unis, sur le know-how.

---

(9) Cf. J.M. Wagret, *Quelques aspects de l'économie des brevets d'invention : Prop. ind.* 1966, p. 201 et s.

(10) En se fondant sur une étude de l'O.C.D.E., *L'effort de recherche et de développement en Europe occidentale et en Amérique du Nord*, Paris, 1965, M. Wagret note que cette comparaison établit que, pour une tranche de 10 millions de dollars consacrés à la recherche et au développement, on obtient 34 brevets indigènes en Allemagne, 15 au Royaume-Uni et en France, 9 aux Pays-Bas et seulement 3,8 aux U.S.A.

(11) C.C.I., Conférence inter-industries sur la coopération internationale en matière de brevets. Intervention de M. G. Agnelli, *La coopération internationale en matière de brevets et le progrès.*

15. — Trois questions fondamentales seront envisagées successivement dans la présente étude.

Il s'agira en premier lieu de délimiter cette notion nouvelle de know-how, c'est-à-dire d'en établir le contenu et d'en préciser la définition ; comme on le verra, en effet, la doctrine aussi bien que la jurisprudence laissent apparaître dans ce domaine une très grande imprécision qui trahit en fait leur incertitude. C'est cette incertitude qu'il faudra s'efforcer de dissiper. Puis on abordera la question de savoir s'il convient de protéger ou non cette notion nouvelle, et dans l'affirmative selon quels moyens ; est-ce qu'en particulier l'application d'un certain nombre de textes faisant partie de l'arsenal légal dont dispose actuellement le juriste apparaît suffisante pour cela ou faudra-t-il avoir recours à une technique nouvelle de protection. Enfin, devant l'importance croissante prise dans la vie industrielle par les opérations juridiques de transmission ou d'échange de know-how, non seulement dans les pays en voie de développement mais aussi dans les pays fortement industrialisés, il conviendra d'étudier ce que l'on appelle « les contrats de know-how » qui soulèvent, on le verra, un certain nombre de difficultés se rapportant à leur rédaction, à leur contenu et à leur nature juridique.

Cet ouvrage comportera donc trois parties :

— Première partie : La notion de know-how ;
— Deuxième partie : La protection juridique du know-how ;
— Troisième partie : Les contrats de know-how.

PREMIÈRE PARTIE

LA NOTION DE KNOW-HOW

16. — Le terme « know-how », littéralement « savoir comment » est d'origine américaine. Il a été emprunté au langage familier, pour ne pas dire à l'argot des Etats-Unis. Il s'agit là d'une abréviation de l'expression « the know-how to do it » qui, en français, pourrait correspondre, familièrement également, à des formules telles que : « le fait de savoir comment s'y prendre », ou « d'avoir le chic pour faire quelque chose ». C'est donc dans ce sens, par exemple, que ce terme figure dans le « Smaller slang dictionary » (Petit dictionnaire d'argot) d'Eric Partridge, qui en donne la définition suivante : « Skill, the knack of doing something », soit, en français : dextérité, « truc » pour faire quelque chose (1).

17. — Puis ce terme est peu à peu passé dans le langage des hommes d'affaires et sa signification s'est alors progressivement transformée. Il n'a plus désigné seulement l'aptitude, innée ou acquise par la pratique, à l'accomplissement d'une tâche avec le maximum de facilité et d'efficacité, mais s'est appliqué également et surtout à un élément d'ordre intellectuel, à savoir la compétence et l'expérience. C'est ce sens que lui donnent le « Dictionary of business and finance » (Dictionnaire des affaires et de la finance), de Donald T. Clark et Bert A. Gottfried (2), ainsi que le « Webster's third international directory » (Troisième répertoire international de Webster) (3).

18. — Au dire de Laurence J. Eckstrom, le terme « know-how aurait fait son apparition pour la première fois en 1916 dans la terminologie de la propriété industrielle aux Etats-Unis (4).

---

(1) Eric Partridge, *Smaller Slang Dictionary*, London, 1961.

(2) Donald T. Clarck and Bert A. Gottfried, *Dictionary of Business and Finance*, Thomas Y. Crowell Cy., New-York, 1957.

(3) *Websters third international Directory*, G. and C. Merriam Co., Springfield, Massachusetts.

(4) Laurence J. Eckstrom, *Licensing in domestic and Foreign operations*, 3rd edit. 1964 by Foreign Operations Services Inc., Essex, Connecticut, p. 107.

Il faut remarquer, cependant, qu'il ne figurait pas encore en 1933 dans la troisième édition du « Black's law dictionary », dictionnaire juridique extrêmement répandu dans ce pays. En réalité, ce n'est que depuis deux ou trois décennies que le terme know-how se trouve couramment employé dans ce domaine aux Etats-Unis aussi bien qu'en Grande-Bretagne où, d'ailleurs, il est souvent confondu avec l'expression « trade secret ».

19. — En Europe continentale, l'emploi de ce terme est plus récent. En fait, c'est surtout dans les contrats de licence qu'il est question de know-how, dont la concession constitue soit l'accessoire de la concession de brevets et de marques, soit également, mais moins fréquemment, l'objet principal du contrat (5). Cependant, en raison du caractère un peu flou du terme « know-how », on préfère parfois employer d'autres expressions.

20. — C'est ainsi qu'en France, en dépit de l'utilisation de ce terme par la Cour de Douai en 1967 et de sa récente consécration jurisprudentielle par la Cour de cassation en 1971 dans un arrêt rendu à propos de la même affaire (6), on utilise souvent dans la pratique des expressions différentes telles que « savoir-faire » ou « ingéniérie » ; celles-ci figurent, notamment, dans le décret n° 70-441 du 26 mai 1970 qui a soumis à une déclaration à l'administration les « contrats avec l'étranger portant sur l'acquisition ou la cession de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels d'ordre scientifique et technique ». Les mêmes expressions sont reprises avec celles « d'études techniques, essais et recherches, informations scientifiques et techniques » dans l'arrêté du même jour du Ministère de l'Industrie fixant les modalités d'application du décret précité (7). Il arrive aussi que l'on use de périphrases telles que « procédés de fabrication et connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles ». On trouve des formules de ce genre dans certains contrats de transfert.

21. — On peut d'ailleurs remarquer que cette dernière périphrase est employée tant par la Communauté économique européenne dans l'article 4 de son règlement n° 17 du 6 février 1962 pour l'application des articles 85 et 86 du Traité de Rome (8) que par les Bureaux

(5) Cf. sur cette question, *infra* 3e partie nos 511 et s.

(6) Douai 16 mars 1967 : *D.* 1967, p. 637 note R. Plaisant et Cass. com. 22 mars 1971 : *Bull. civ.* 1971, IV, p. 76, n° 84. — Cf. *infra* nos 35, 36, 99, 178 et 204.

(7) *J.O.* 21 mai 1970, p. 4992 ; ces expressions figuraient déjà dans le décret n° 67-82 du 27 janvier 1967 et son arrêté d'application du 6 mars 1967 qui ont été abrogés par le décret du 26 mai 1970 et son arrêté d'application du même jour ; en ce qui concerne ces textes, V. également *infra* n° 605.

(8) V. sur ce point *infra* nos 614, 648 et 649.

internationaux réunis de la propriété intellectuelle, dans l'article 53 de la loi-type concernant les inventions (9).

22. — De même, l'expression « savoir-faire » citée ci-dessus, mais toujours suivie, entre parenthèses, du terme « know-how », est utilisée par l'Euratom dans le texte des « Conditions générales applicables aux contrats de recherche » et dans tous les rapports présentés par cette institution sur « La diffusion des connaissances résultant de l'exécution du programme de recherches de la Communauté » (10).

Il convient encore de mentionner que, dans les contrats d'étude passés entre le Commissariat français à l'énergie atomique et les firmes industrielles membres de la Société française pour la gestion des brevets d'application nucléaire (Brevatome), c'est du know-how, — ce terme étant cette fois employé seul sans aucune adjonction — qu'il est toujours question à côté des brevets dans les dispositions destinées à régler la répartition des droits de propriété industrielle résultant d'une invention faite dans le cadre de ces contrats (10).

23. — On observera qu'en Allemagne, dans les contrats de licence aussi bien que dans les ouvrages et les études de doctrine, le terme know-how est d'un usage courant. Il arrive toutefois que, pour tenter d'exprimer la même notion, d'autres expressions soient également utilisées comme, par exemple, « Erfahrungshingabe » (communication d'expérience) ou « Betriebliche Erfahrungen » (expériences techniques), mais ces expressions sont elles-mêmes souvent accompagnées du terme « know-how » entre parenthèses (11).

24. — Le terme « know-how » figure également dans le texte français de l' « Accord sur la communication, à des fins de défense, d'informations techniques », signé à Bruxelles le 19 octobre 1970 par les pays parties au Traité de l'Atlantique Nord (12).

25. — Il semble donc bien acquis que le terme know-how est actuellement d'un usage généralisé dans le domaine de la propriété industrielle et que, malgré son manque de précision, il est devenu, en fait, celui qui symbolise le mieux dans les esprits la réalité complexe qu'il prétend exprimer. Si, çà et là, et notamment en France, d'autres expressions lui sont parfois préférées, il faut bien reconnaître que ces expressions, dont quelques-unes ont été citées

---

(9) Cf. Loi-type pour les pays en voie de développement concernant les inventions, BIRPI, Genève, 1966, *V. infra* n° 430 et s. et annexe I.

(10) Cf. *Aspects juridiques de la recherche scientifique*, Faculté de droit de Liège et Martinus Nijhoff, La Haye, 1965, pp. 424, 480, 481, 492.

(11) Cf. notamment H. Stumpf, *Der Lizenzvertrag*, Maschinenbau, Frankfurt, 1963, p. 103 et 104. — K. Vande Velde, *Sind Einkünfte aus der Uberlassung betrieblicher Erfahrungen (know-how) beschränkt steuerpflichtig ?* dans *Der Betrieb*, 1960, p. 1205. — W. Böhme, *Die Besteuerung des know-how*, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munich et Berlin, 1967.

(12) *J.O.*, Lois et Décrets, 23 août 1972, pp. 9060-9062. — V. également *P.I.B.D.* 1972, 1, pp. 90 à 94. *V.* aussi *infra* n° 26 *in fine*.

ci-dessus, gardent le même caractère d'imprécision et présentent de plus le grave défaut d'être trop restrictives en ce sens que chacune d'elles ne couvre qu'une partie de la notion à laquelle elle se réfère.

26. — Tel est particulièrement le cas de l'expression française « savoir-faire », dont l'un des meilleurs spécialistes de propriété industrielle, Me Mathély, a déjà souligné l'insuffisance (13), expression trop limitative si elle est prise dans son acception première, mentionnée par Littré, d' « habileté dans un art quelconque » et qui, au surplus, est généralement employée dans un tout autre sens pour désigner, ainsi que l'indique encore Littré, l' « habileté à faire réussir ce que l'on a entrepris ». Comment, en effet, ne pas évoquer, lorsqu'il est question de « savoir-faire » le fameux monologue de Figaro et sa constatation désabusée que « pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir » (14). Cette expression ne semble donc pas très heureusement choisie pour désigner la notion qui fait l'objet de la présente étude.

Il est à remarquer, d'ailleurs, que, répondant à une question écrite de M. P. Bas, relative à la signification du terme know-how figurant dans l'accord du 19 octobre 1970 conclu entre les pays du Traité de l'Atlantique Nord, le ministre français des Affaires étrangères a déclaré notamment que « ce mot n'avait pas d'équivalent en français » (15).

27. — Il s'agit maintenant d'approfondir cette notion afin de cerner sa réalité. Pour ce faire, il faudra examiner tout d'abord les diverses définitions qui en ont été proposées. On étudiera ensuite les éléments que peut comporter le know-how et l'on s'interrogera enfin sur les caractères de cette notion nouvelle.

Cette première partie comprendra donc trois titres :

— Titre I : De quelques définitions du know-how ;

— Titre II : Les éléments du know-how ;

— Titre III : Les caractères du know-how.

---

(13) Cf. P. Mathely, note sous Cass. com. 13 juil. 1966 : *Ann.* 1967, p. 226. En ce qui concerne cette décision, V. *infra* nos 97 à 99 et 587.
(14) Beaumarchais, *Le mariage de Figaro*, V, 3.
(15) *J.O., Débats parl. Ass. nat.* 30 oct. 1972, p. 3865.

TITRE I

DE QUELQUES DÉFINITIONS DU KNOW-HOW

28. — On trouve dans les travaux de quelques organisations internationales, intergouvernementales ou privées, ainsi que dans la doctrine et la jurisprudence de plusieurs pays, de nombreuses définitions du know-how ; leur diversité témoigne de la complexité de cette notion et de divergences parfois fort accusées quant à son contenu. Ce sont les plus caractéristiques de ces définitions qui sont citées ci-après et classées selon qu'elles ont été proposées sur un plan international ou un plan national seulement (*).

— Chapitre I : Définitions du know-how sur le plan international.

— Chapitre II : Définitions du know-how sur le plan national.

(*) Bon nombre de ces définitions, comme d'une façon générale, d'ailleurs, des références faites dans cet ouvrage à la doctrine et à la jurisprudence étrangères, sont des traductions en langue française, de textes de langue anglaise ou allemande, faites par l'auteur. Il est apparu toutefois utile, en raison des nuances souvent délicates contenues dans ces textes, de faire figurer en note le texte original, afin de permettre au lecteur, éventuellement, de mieux en saisir la portée.

CHAPITRE I

DEFINITIONS DU KNOW-HOW SUR LE PLAN INTERNATIONAL

29. — Divers organismes se sont préoccupés sur le plan international de cerner la signification du terme « know-how ». Les travaux de certains d'entre eux, et en particulier ceux qui ont été entrepris par l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (A.I.P.P.I.) et la Ligue internationale contre la concurrence déloyale (L.I.C.C.D.), ne sont pas encore parvenus à leur terme à l'heure actuelle et ne se trouvent donc cités ici que pour mémoire (1). Ceux de deux autres organisations sont en revanche achevés et comportent des définitions du know-how qu'il convient d'examiner ; il s'agit, d'une part, de la définition donnée par la Commission économique pour l'Europe (Section 1) et, d'autre part, de celle qui a été proposée par la Chambre de commerce internationale (Section 2).

Section 1

DEFINITION PROPOSEE PAR LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE

30. — La Commission Economique pour l'Europe, qui est l'un des organes du Conseil économique et social des Nations-Unies, avait, dès le mois d'août 1959, chargé son Comité de l'industrie et des produits de base, de mettre à l'étude la question du know-how en tenant compte particulièrement de la situation dans l'industrie mécanique. Ce comité a constitué un groupe de travail comprenant des industriels et des juristes de différents pays, qui a tenu de multiples réunions au cours des dix dernières années et qui a adopté le 25 avril 1969, lors de sa vingt-troisième session tenue à Genève, un « Guide sur la rédaction de contrats portant sur le transfert international du know-how (savoir-faire) dans l'industrie mécanique » (2). Ce guide, bien qu'il soit plus spécialement axé sur l'industrie mécanique, contient des observations de portée générale. C'est notamment le cas de la définition qu'il donne du know-how, et qui

---

(1) V. cependant *infra* n^{os} 160 et 405.

(2) Commission Economique pour l'Europe, Document TRADE/222/Rev. I, *Publication des Nations Unies*, New York, 1970. Le texte intégral de ce guide est reproduit en annexe du présent ouvrage, Cf. *infra* annexe VII.

est, à vrai dire, moins une définition proprement dite qu'une description de certains éléments caractéristiques de ce know-how.

Le texte de l'article 4 de ce guide est ainsi rédigé :

> Art. 4-i) De nombreuses définitions du know-how ont été données. Selon les cas, le know-how peut être constitué, pour un produit ou une catégorie de produits déterminés, par l'ensemble ou une partie des connaissances techniques nécessaires à l'élaboration, à la fabrication, au fonctionnement, à l'entretien et, éventuellement, à la commercialisation de ce ou ces produits ou de certains de leurs éléments ainsi qu'à n'importe quelle combinaison de ces opérations ; s'il s'agit de techniques ou de procédés, le know-how peut être constitué par l'ensemble ou une partie des connaissances techniques nécessaires à leur élaboration et à leur fonctionnement.
>
> ii) Le know-how constitue une valeur économique qui, pour son exploitation, exige néanmoins, de la part de son détenteur, un acquis scientifique et de l'habileté technique.

Il convient également de citer l'article 6-ii de ce guide dont la teneur est la suivante :

> Art. 6-ii) Tant qu'une invention n'est pas brevetée, elle ne peut être considérée que comme un know-how, ce qui ne met pas obstacle à une demande ultérieure de brevet sous réserve des dispositions propres aux législations nationales sur les brevets d'invention.

31. — Il semble qu'il y ait un certain manque d'harmonie entre cette disposition et celle de l'article 4 qui distinguait entre, d'une part, les produits et les procédés techniques et, d'autre part, le know-how, ce dernier étant présenté comme constitué par les connaissances techniques nécessaires à l'élaboration et au fonctionnement de ces produits et procédés. L'article 6-ii va plus loin puisque, selon lui, toute invention non brevetée peut être considérée comme un know-how. Comme une invention peut porter sur un procédé, c'est donc au *procédé lui-même* et non plus seulement aux connaissances nécessaires à son élaboration et à son fonctionnement que s'étend, aux termes de cet article, la notion de know-how. De plus, et c'est là une remarque importante, il résulte du même article que, selon la Commission Economique pour l'Europe, une invention brevetable peut faire partie du know-how.

Section 2

DEFINITION PROPOSEE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE

32. — Concurremment avec la Commission Economique pour l'Europe, une autre organisation internationale, mais privée celle-là, la Chambre de commerce internationale (C.C.I.), s'est attachée, de son côté, à éclaircir la notion de know-how. Sa Commission pour la protection de la propriété industrielle, alors présidée par M. Stephan P. Ladas, a consacré de nombreuses séances à l'examen de cette notion. Un premier projet de définition, présenté par M. Ladas, était le suivant :

> « Le terme know-how peut désigner non seulement des formules et techniques secrètes, mais aussi une technique liée à des procédés et produits brevetés, nécessaire pour exploiter le brevet d'invention et qui permet au breveté de placer le brevet dans un cadre technique plus large. Il peut désigner aussi des *procédés* pratiques, des particularités et des *connaissances techniques dégagées par un industriel au moyen de recherches et qui peuvent n'avoir pas encore été acquises par des concurrents* » (3).

Un autre projet de définition émanant de M. Oudemans, délégué du groupe national néerlandais de la Chambre de commerce internationale, présentait le know-how comme étant :

> « L'ensemble des notions, des connaissances et de l'expérience des opérations ou des *procédés* nécessaires à la fabrication d'un produit » (4).

Après examen de ces projets, la Commission pour la protection de la propriété industrielle de la Chambre de commerce internationale, dans sa séance du 17 février 1961, adopta pour le know-how la définition suivante :

> « Connaissance et expérience techniques ou accumulation des connaissances et expériences techniques à caractère secret, nécessaires pour réaliser ou mettre en pratique certaines techniques qui, individuellement ou en association, servent des buts industriels » (5).

Cependant, ce texte fut encore sensiblement modifié par le Comité exécutif de la Chambre de commerce internationale lors de

---

(3) C.C.I., Commission pour la protection de la propriété industrielle, réunion des 17-18 octobre 1957, Document n° 450/138, du 1er oct. 1957.
(4) C.C.I. - Document 450/164, du 6 fév. 1959.
(5) C.C.I. - Document 450/198, du 9 janv. 1961.

sa 65e session, les 22 et 27 mars 1961. Le Comité exécutif adopta, alors, en ce qui concerne le know-how, une résolution comportant un exposé introductif et une définition de cette notion. En voici les principaux passages :

I

« Des améliorations techniques réalisées par les entreprises industrielles, *brevetables ou non,* communément désignées sous le vocable de « know-how », sont devenues depuis quelques temps des éléments extrêmement importants de la propriété industrielle s'ajoutant aux brevets et autres droits ; ils ont acquis une valeur économique considérable et font l'objet d'un nombre croissant d'importants accords industriels. La protection du know-how sur une base internationale, est, de ce fait, devenue une véritable nécessité, si l'on veut encourager l'échange du know-how entre firmes en vue de développer le progrès économique et technique.

.....

II

1. — Le know-how industriel s'entend des connaissances appliquées — *méthodes et données* — qui sont nécessaires à l'utilisation effective et à la mise en pratique des techniques industrielles.

2. — Le know-how qui a un caractère secret est un bien présentant une valeur économique et la loi doit le protéger » (6).

33. — A la lecture des passages précités de la première et de la seconde partie de la résolution adoptée par le Comité exécutif de la Chambre de commerce internationale, on remarque immédiatement entre eux une certaine discordance quant au contenu de la notion de know-how que cette résolution avait précisément pour but d'élucider.

Alors qu'il est indiqué dans la première partie que sous le vocable de know-how on désigne communément des améliorations techniques réalisées par les entreprises industrielles, la définition donnée dans la seconde partie est toute différente puisque le know-how y est présenté comme constitué par les connaissances appliquées nécessaires à la mise en pratique des techniques, et que ces connaissances, au dire de la Chambre de commerce internationale, comprennent des « méthodes » et des « données ». D'un côté, il y a un élément concret, à savoir une technique améliorée — ce peut être

---

(6) La résolution de la Chambre de commerce internationale est intégralement reproduite en annexe (Cf. annexe II).

un procédé brevetable et l'on se trouve en tout cas dans le domaine de l'invention — de l'autre, il s'agit de méthodes ou d'informations, c'est-à-dire d'éléments d'une autre nature. A cet égard, il existe dans la résolution de la Chambre de commerce internationale une anomalie qui a, d'ailleurs, été déjà signalée (7).

(7) Cf. W. SEIFFERT, *Zur Problematik internationaler know-how - Verträge*, in *Festschrift Hans Nathan, Wissenschaftliche Zeitschrift der Humoolt Universität zu Berlin*, Gesellschafts-und Sprachwissenschaftliche Reihe, J G XV 1966, Heft 6, pp. 835-842.

CHAPITRE II

DEFINITIONS DU KNOW-HOW SUR LE PLAN NATIONAL

34. — Sur le plan national également, on note un certain nombre de définitions du know-how ; il faut envisager les plus caractéristiques qui ont été proposées en France (section 1), en Allemagne (section 2) ainsi qu'en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis (section 3).

Section 1

DEFINITIONS PROPOSEES EN FRANCE

35. — En France où la notion de know-how n'est apparue que récemment, il n'est pas étonnant que la doctrine et la jurisprudence soient assez pauvres à son sujet. Comme il a été indiqué précédemment, c'est pour la première fois dans un arrêt de la Cour d'appel de Douai, en date du 16 mars 1967, que l'expression « know-how » figure dans une décision judiciaire (1). On y lit, en effet, l'attendu suivant :

> « Attendu que la notion de secret de fabrique est distincte de celle d'invention brevetée ; qu'un caractère confidentiel peut s'attacher à un ensemble de *procédés ingénieux, d'importance mineure et non brevetables,* s'ils sont de nature à conférer un caractère plus compétitif à l'entreprise qui en est détentrice, dont ils réduisent les coûts de production ou améliorent la qualité des produits ; que ces techniques d'application et de mise en œuvre ou « know-how » peuvent concerner un procédé connu et tombé dans le domaine public... ».

On remarque donc que, pour la Cour de Douai, il faut entendre, par « know-how », des « techniques d'application et de mise en œuvre » d'un procédé, que ces techniques sont des « procédés d'importance mineure et non brevetables », et que tout cet ensemble entre dans la notion de secret de fabrique présentée comme distincte de celle d'invention brevetée, ce qui va de soi.

---

(1) Douai 16 mars 1967 : *D.* 1967, p. 637, note R. Plaisant. V. également *infra* n^{os} 99, 178, 204.

36. — La même Cour, dans un nouvel arrêt rendu à l'occasion de cette affaire le 2 mai 1969, après accomplissement d'une expertise qui avait été précédemment ordonnée, a énoncé que le know-how est constitué par un « ensemble d'informations techniques secrètes » concernant l'application d'un procédé et que ces informations ne doivent pas être tirées de la technique industrielle courante mais qu'elles comportent un « certain caractère de nouveauté et d'originalité ». La Cour emploie même à leur sujet le mot d' « astuce » qu'elle met entre guillemets (2). Cette décision a d'ailleurs été récemment confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 22 mars 1971, qui, sans reprendre la définition du know-how, consacre cependant l'utilisation de ce terme en jurisprudence (3).

37. — Si maintenant l'on se réfère à la doctrine, l'on y trouve exprimées des conceptions assez diverses.

Me Mathély, se référant à un arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 24 avril 1964 et à la décision de la Cour de cassation du 13 juillet 1966 rendue dans la même affaire, au sujet d'un procédé de fabrication mais ne contenant pas le terme « know-how », a cependant donné de ce terme la définition suivante :

> « Le know-how peut d'abord comprendre une invention brevetable mais non brevetée.
>
> Il peut aussi comprendre le secret de fabrique au sens de l'article 418 du Code Pénal, c'est-à-dire tout *moyen* ou *procédé* offrant un intérêt pratique dans l'exploitation d'une entreprise et appartenant en secret à un ou plusieurs exploitants.
>
> Mais, en vérité, le know-how proprement dit doit se distinguer de l'invention non brevetée et du secret de fabrique. Il comprend tout résultat de l'expérience technique même si son objet n'est ni nouveau ni secret » (4).

38. — De son côté, Me Durand propose pour le know-how une définition qu'il formule ainsi :

> « L'ensemble des *connaissances,* moyens, techniques et informations permettant la *reproduction* industrielle effective d'un produit, *système ou procédé, de caractère nouveau et secret,* et dont la valeur intrinsèque est essentiellement fonction, pour leur exploitation par un tiers, des relations contractuelles, parfois subjectives, entre le concédant et le concessionnaire » (5).

---

(2) Douai 2 mai 1969, arrêt inédit communiqué par Me Combeau, Paris, Avocat d'une des parties en cause.

(3) Cass. com. 22 mars 1971 : *Bull. civ.* 1971, IV, p. 76 n° 84. — V. *infra* n° 204.

(4) P. Mathely, *Lettre de France : Prop. ind.* 1969, p. 185. En ce qui concerne les décisions mentionnées ci-dessus, V. *infra* nos 97 et 98.

(5) P. Durand, *Le know-how : J.C.P.* 1967, I, 2078, Cf. § 7.

Cette définition, que Me Durand déclare lui-même encore imparfaite, paraît restrictive par rapport à celle de Me Mathély pour qui le know-how proprement dit peut n'être ni nouveau ni secret alors que la nouveauté et le secret sont précisément, au contraire, pour Me Durand les caractéristiques essentielles du know-how. Par ailleurs, selon cette définition et contrairement à ce qu'indiquent d'autres auteurs, les procédés industriels ne sont pas, en eux-mêmes, couverts par la notion de know-how.

39. — Un autre auteur français, M. A. Bertin, définit le know-how comme constitué par :

> « Toute connaissance technique applicable à l'industrie, considérée comme nouvelle par son possesseur mais qu'il désire garder secrète, soit pour son usage personnel, soit pour la transférer de façon confidentielle à un tiers, soit en combinant les deux méthodes » (6).

Et l'auteur, qui, en tant qu'ancien directeur-conseil à la Compagnie française Thomson-Houston, exprime l'avis d'un industriel, ajoute la remarque suivante :

> « Il n'existe pas de différence dans la nature ou dans le degré de la connaissance technique pouvant faire l'objet d'un brevet ou d'un know-how mais seulement dans le fait que le possesseur d'un know-how ne désire pas ou désire garder secrète cette connaissance ».

On voit ici le know-how assimilé au brevet quant à la nature ou au degré de la connaissance technique qu'il représente. Cependant, de l'avis même de M. Bertin, le know-how peut encore être autre chose puisqu'il écrit un peu plus loin :

> « En pratique et le plus souvent, le know-how est un ensemble complexe de techniques, de tours de mains, d'instructions d'exécution, de résultats d'expériences, dont l'information est particulièrement précieuse parce qu'elle se présente sous des formes immédiatement utilisables par l'usager, en lui faisant ainsi réaliser une grande économie de moyens et de temps et aussi en lui assurant une quasi-certitude de succès. Souvent cette information constitue le complément utile, sinon indispensable, des licences de brevets ».

Le moins que l'on puisse dire est qu'une certaine ambiguité règne ici quant à la notion de know-how.

---

(6) A. Bertin, *Le secret en matière d'inventions*, 1965, pp. 27 à 29.

Section 2

DEFINITIONS PROPOSEES EN ALLEMAGNE

40. — La même incertitude se retrouve en Allemagne dans la doctrine et la jurisprudence.

Un arrêt de l'Oberlandesgericht (Cour d'appel) de Düsseldorf en date du 26 juillet 1957 définit le know-how comme consistant en :

> « la connaissance de certains « trucs » *qui ne sont pas à la disposition de l'homme du métier moyen* non initié » (7).

41. — Mais dans un jugement du Landesgericht (Tribunal de grande instance) de Düsseldorf en date du 8 janvier 1957, la même notion de know-how aurait été comprise au sens de toute connaissance technique. C'est ce qui résulte du texte du dit jugement :

> « Au regard du droit des cartels, avait précisé le tribunal, sont autorisés non seulement les contrats de licence portant sur des droits de propriété industrielle protégés et des secrets de fabrique, mais aussi ceux qui portent sur des connaissances techniques (know-how) » (8).

42. — Ces divergences apparaissent également dans la doctrine. On peut ainsi mentionner, parmi les travaux consacrés à ce sujet par les auteurs allemands, deux conceptions divergentes très caractéristiques quant à la signification de cette notion de know-how.

Pour sa part, M. Deringer définit le know-how de la façon suivante:

> « Par know-how, on entend tous *renseignements techniques* qui représentent un *enrichissement technique* et ne sont connus que d'un cercle étroit de personnes » (9).

43. — Mais c'est une tout autre conception du know-how qu'exposent Lüdecke et Fischer. Il n'est plus question pour eux d'enrichissement technique — notion proche de celle d'activité inventive — ni de connaissances restreintes à un nombre limité de personnes. Ces auteurs s'expriment ainsi à propos des « contrats concernant la simple expérience technique (know-how) » (Verträge über blosse Betriebserfahrungen « know-how ») :

> « Celui qui travaille *selon un procédé* déterminé ou qui

---

(7) Oberlandesgericht Düsseldorf 26 juil. 1957, « Das Wissen um gewisse Tricks die dem nicht eingeweihten Durchnittsfachmann nicht zu Verfügung stehen ». Décision citée dans Böhme, *Die Besteuerung des know-how, op. cit.*, p. 16.

(8) Landesgericht Düsseldorf 8 janvier 1957, « Kartellrechtlich, sind nicht nur Lizenzverträge über gewerbliche Schutzrechte und Fabrikationsgeheimnisse, sondern auch Lizenzverträge über technisches Wissen (know-how) erlaubt ». Décision citée dans Böhme, *Die Besteuerung des know-how, op. cit.*, p. 16.

(9) A. Deringer, *Internationale Lizenzverträge und Antitrustrecht*, G.R.U.R., 1968, pp. 179-193 ; « Unter know-how konnen alle technische Daten verstanden werden die eine technische Bereicherung darstellen und nur einem eng begrenzten Kreis von Personnen bekannt sind ».

fabrique des produits déterminés acquiert une certaine expérience (know-how). Il ne s'agit pas du résultat d'une activité inventive ni même de quelque chose qui serait « presque » apte à faire l'objet d'un brevet ou d'un modèle d'utilité, mais seulement d'expériences telles que toute autre personne pourrait en faire dans le même domaine si elle consacrait suffisamment de temps, de travail ou d'argent à rechercher quels seraient, par exemple, les mesures, les dosages, les températures les plus favorables. Pour s'éviter ces recherches, cette personne est prête à payer quelque chose pour recevoir communication de ces expériences... Même lorsqu'il n'est pas question d'invention, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un procédé de libre utilisation ou d'un produit de libre fabrication, le titulaire du know-how peut le céder par contrat à un tiers... il ne cède alors rien qui soit secret et qui doive rester absolument secret, par conséquent aucun monopole mais seulement le résultat de travaux préalables que chacun pourrait faire et a la liberté de faire » (10).

De cette conception du know-how, Lüdecke et Fischer tirent cette conclusion que, contrairement à ce qui se passe en général en cas de cession de secret de fabrication, celui qui cède un know-how n'est, sauf disposition contractuelle contraire, tenu envers son cocontractant à *aucune garantie ni quant au secret du know-how, ni quant à sa nouveauté.*

SECTION 3

DEFINITIONS PROPOSEES EN GRANDE-BRETAGNE ET AUX ETATS-UNIS

44. — Il reste enfin à examiner les conceptions anglo-américaines en matière de know-how. Elles présentent, elles aussi, une grande diversité.

45. — M. Turner indique pour sa part que le terme know-how est utilisé pour désigner des techniques industrielles qui ne sont *pas assez définies pour être vraiment appelées des procédés* (Means

---

(10) Ludecke et Fischer, *Lizenzverträge,* Verlag Chemie G.m.b.H., Weinheim, 1957, p. 661 : « Wer nach einem bestimmten Verfahren arbeitet oder bestimmte Erzeugnisse herstellt, erwirbt gewisse Erfahrungen (know-how). Es handelt sich nicht um die Ergebnisse erfinderischer Tatigkeit, ja nicht einmal um etwas, das « fast » patent-oder gebrauchsmusterfähig wäre, sondern lediglich um Erfahrungen, wie sie jeder andere ebenfalls auf diesem Gebiet machen könnte, sofern er genügend Zeit, Arbeit, Kosten usw. aufwenden würde, um zu ermitteln, welche Abmessungen, Beimengungen, Temperaturen u.a.m. am günstigsten sind. Um sich wirtschaftliche Aufwendungen zu ersparen, ist er bereit, für die Mitteilung dieser Erfahrungen etwas zu bezahlen... Aber wo auch keine Erfindung in Rede steht, also ein gemeinfreies Verfahren angewendet oder ein gemeinfreies Erzeugnis hergestellt wird, kann der Inhaber eines know-how mit einem anderen einen Uberlassungsvertrag über das letztere abschliessen... Dabei stellt der Uberlassende kein « Geheimnis » das unbedingt ein Geheimnis bleiben soll, und folglich kein « Monopol » zur Verfügung, sondern lediglich das Ergebnis von Vorarbeiten, die zu machen einem jeden möglich wäre und freistände ».

which are not so definite as to be properly called a process). Mais il ajoute que cependant ce terme « est fréquemment employé, spécialement en Amérique, mais aussi dans ce pays (l'Angleterre) pour désigner des procédés compliqués et définis ».

D'un autre côté, dit encore Turner :

> « On se sert parfois de ce terme en Angleterre, en un sens très limité, pour exprimer l'habileté d'un technicien et l'expérience qu'il a acquise, habileté et expérience qui sont inséparables de lui et en font la valeur technique au regard de son employeur » (11).

46. — C'est également ce dernier sens qui a été donné au terme know-how, en Angleterre, par le Master of the Rolls (Président de la Cour) dans une affaire Stevenson Jordan and Harrison v. Mac-Donald and Evans. Ce dernier s'est, en effet, exprimé comme suit :

> « Le terme « know-how » me semble avoir une signification essentiellement différente de celle d'information secrète ou confidentielle. Il indique la façon dont un homme habile accomplit sa tâche et il est l'expression de son habileté et de son expérience individuelle. Pour prendre un exemple, on peut, par écrit, décrire minutieusement le moyen d'obtenir un résultat particulier par des séries de processus et réactions chimiques. Mais chacun sait qu'en pratique ce n'est pas en suivant les prescriptions d'un livre que l'on obtient les meilleurs résultats, c'est en voyant comment un homme expérimenté met ces prescriptions en pratique » (12).

47. — Aux Etats-Unis, la doctrine et la jurisprudence ont eu beaucoup plus souvent qu'en Europe l'occasion de se prononcer sur la définition du know-how. Il faut noter quelques-unes de ces définitions les plus typiques.

48. — Selon M. Van Notten, le terme know-how s'applique dans l'industrie et le commerce à des modes d'action qu'il n'est pas

---

(11) A. Turner, *The law of Trade Secrets*, Londres, Sweet and Maxwell, 1962, pp. 17-18 : « The words know-how are frequently used especially in America but also in this country to cover complicated and definite process... On other hand, know-how is sometimes used in England in a very limited sense, to mean the acquired skill and accumulated experience of a technician which are inseperable from him and are in fact his technical value to an employer ».

(12) 68 R.C.P. (Reports of Patent Cases) - 190 (1951) « Know-how seems to me to indicate something quite essentielly different from secret and confidential information. It indicates the way in which a skilled man does his job, and is an expression of his individual skill and experience. If I may take an example, a man may in writing make a fairly detailled description of how to produce a particular result by a series of chemical processes or reactions ; but as all the world knows, in practice the best result is obtained not by merely following all the directions in the books, but by the way in which the experienced man carries out those instructions ».

possible de décrire avec précision et qui tirent leur valeur d'un certain degré de nouveauté et de secret » (13).

49. — Pour MM. Creed et Bangs, on entend par know-how :

> « Des inventions, *procédés,* formules, dessins, qui sont soit non brevetés, soit non brevetables, ainsi qu'une expérience technique accumulée et une habileté technique dont le *meilleur et peut-être le seul moyen de communication est la prestation de services personnels* » (14).

50. — Mais M. Mac Donald qui cite cette définition de Creed et Bangs ajoute que, pour que le possesseur du know-how puisse valablement le céder à des tiers ou se protéger légalement contre toute usurpation, « il faut que ce know-how *s'élève jusqu'à la stature du secret de fabrique* ». Et M. Mac Donald indique que, pour cela,

> « il est nécessaire que le know-how représente une information technique qui comporte deux caractéristiques : être secrète et être telle qu'elle confère à son possesseur un avantage sur ses concurrents qui ne la connaissent pas » (15).

51. — Parmi les décisions de jurisprudence, il est intéressant de signaler deux arrêts de la Cour Suprême de New-York rendus l'un en 1944 dans une affaire Fairchild Engine and Airplane Corp. v. Cox (16) et l'autre en 1950 dans une affaire Richard M. Krause Inc. v. Gardner (17).

Dans le premier cas, la Cour a nettement indiqué que le know-how se rapportait à un *procédé* ainsi qu'aux connaissances et à l'expérience qui lui étaient liées. Dans le second cas, elle fait une distinction entre « les véritables procédés et les *secrets mineurs du know-how* ». (Distinction between a clear and substantial process and the lesser secrets of know-how). Ces secrets mineurs, dit la Cour, *sont des techniques d'application d'un procédé sur des points de détails tandis que les procédés eux-mêmes sont les méthodes*

---

(13) M. Van Notten, *Know-how Licensing in the Common Market : New York University Law Review,* mai 1963, vol. 38, pp. 526-527. « Know-how denotes practical industrial and commercial procedures, not capable of precise description, which derives their value from a certain degree of novelty and secrecy ».

(14) Creed and Bangs, *Know-how, Licensing and Capital Gains : Patent, Trademark and Copyright Journal of Research and Education,* 93 - 1960. « Know-how as been defined to include inventions, processes, formulae or designs which are either unpatented or unpatentable and it may involve accumulated technical experience and skill which can best, or perhaps only be communicated through the medium of personnal services ».

(15) D.R. Mac Donald, *Know-how Licensing and the anti-trust laws : The Trademark Reporter,* 1964, pp. 252-253. « The know-how must rise to the stature of a trade secret. The term « know-how » therefore is limited to technical information which (a) is secret and (b) affords to its owner an opportunity to obtain a competitive advantage over those who do not possess it ».

(16) 62 U.S.P.Q. 98 N.Y. Sup. Ct. 1944.

(17) 86 U.S.P.Q. 281 N.Y. Sup. Ct. 1950.

générales de fabrication (« On the one hand the general methods of manufacture which may be regarded as the substantial processes, and on the other the detailed variations of technics applied to their methods of manufacture »).

52. — Enfin, il convient de rappeler ici une décision souvent citée dans les publications américaines à propos du know-how. Il s'agit d'un arrêt de la Cour du Maryland dans une affaire Mycalex Corporation of America v. Pemco Corporation. Cet arrêt donne du know-how la définition suivante:

> « Le know-how est constitué par un ensemble de connaissances empiriques qu'il n'est pas possible de décrire avec précision et séparément, mais qui, accumulées les unes avec les autres après avoir été obtenues à la suite d'essais et d'erreurs, mettent en mesure celui qui les a acquises de produire quelque chose que, sans cela, il n'aurait pas su comment produire dans les mêmes conditions d'exactitude et de précision nécessaires au succès commercial » (18).

La Cour du Maryland présente donc le know-how comme constitué par une accumulation d'informations de fait résultant de l'expérience industrielle et dont aucune, considérée isolément, ne pourrait faire l'objet d'une description précise. Il en résulte bien évidemment que cette notion ainsi conçue ne saurait s'appliquer à des procédés, brevetables ou non.

53. — Il ne semble pas nécessaire de pousser plus avant cette revue des définitions du know-how. Celles qui viennent d'être citées suffisent à montrer la polyvalence de cette notion. Le know-how apparaît, en effet, comme une notion hétérogène susceptible de comporter des éléments de nature très différente, ce qui explique la diversité des définitions proposées jusqu'ici. Il convient donc, pour préciser davantage cette notion, de déterminer avec netteté les éléments de la réalité économique auxquels elle peut s'appliquer.

---

(18) 68 U.S.P.Q. 317, D.C. Maryland, 1946. « Know-how that is to say factual knowledge, not capable of precise, separate description, but which, when used in an accumulated form, after being acquired as the result of trial and error, gives the one acquiring it an ability to produce something which he otherwise would not have known to produce whith the same accuracy or precision found necessary for commercial success ».

TITRE II

LES ÉLÉMENTS DU KNOW-HOW

54. — Si l'on cherche à systématiser, pour tenter d'en former un tout cohérent, les diverses définitions de la notion de know-how mentionnées précédemment, il est possible, en fait, de dire que cette notion s'applique aux éléments suivants, considérés isolément ou dans leur ensemble : l'habileté technique, l'expérience technique, les connaissances techniques et les procédés.

Bien entendu, ces divers éléments s'interpénètrent les uns les autres, mais il convient de les analyser séparément afin de déterminer leurs caractères propres et d'en tirer les conséquences sur le plan juridique. Seule, en effet, cette analyse pourra permettre de proposer une définition de la notion de know-how et, ultérieurement, de prendre position en ce qui concerne les questions de nouveauté et de secret qui se posent à son sujet et de déceler en quoi résident l'originalité et l'importance de cette notion par rapport à celles de secret de fabrique et de brevet d'invention.

Chapitre I. — L'habileté technique.

Chapitre II. — L'expérience technique.

Chapitre III. — Les connaissances techniques.

Chapitre IV. — Les procédés.

CHAPITRE I

L'HABILETE TECHNIQUE

55. — L'habileté technique est le premier élément dont peut se composer le know-how. C'est une notion abstraite par laquelle il faut entendre non seulement la dextérité manuelle du technicien, mais encore le soin et la précision avec laquelle il exécute sa tâche. C'est là le premier sens du mot know-how, celui qui lui a été donné originellement dans le langage courant aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne et que l'on retrouve dans certaines des définitions à caractère ou à prétention juridique qui ont été précédemment citées (1).

Cette notion correspond à ce que l'on appelle dans les pays anglo-saxons, « mechanical skill » ; il ne s'agit pas seulement de cette habileté générale qu'un technicien, du fait de ses dispositions naturelles et grâce à son ingéniosité et son application personnelles, peut développer en lui par la pratique de son art, mais encore et surtout de l'habileté particulière que ce technicien a su acquérir dans l'exécution des fabrications spéciales de l'entreprise dont il fait partie ; cette habileté particulière est alors désignée dans la littérature juridique anglaise par l'expression « additional skill » ou « superior skill » comme pour signifier qu'elle vient s'ajouter à l'habileté en quelque sorte du premier degré, que l'on peut normalement s'attendre à trouver en tout bon technicien.

En France et dans les pays francophones, on préfère cependant, pour évoquer cette qualité abstraite qu'est l'habileté technique, utiliser l'expression de « tour de main » qui, en réalité, est la manifestation sur le plan pratique de l'habileté technique d'une personne, mais qu'en fait l'on considère, généralement, comme synonyme de ladite habileté.

56. — Le tour de main, expression de l'habileté technique, constitue donc un premier élément que peut comporter le know-how. Cette notion nécessite cependant quelques explications ; quelle définition peut-on en donner (section 1) et quelles sont ses caractéristiques (section 2) ?

---

(1) Cf. *supra* notamment n°s 16, 45, 46, 49.

SECTION 1

DEFINITION DU TOUR DE MAIN

57. — Dans le langage courant, si l'on en croit les dictionnaires, on entend par tour de main « une certaine habileté de mains », « une facilité d'exécution » (2). Dans les textes juridiques, cette expression reçoit une signification similaire bien qu'un peu plus élaborée. M. Valancogne, se référant à un jugement du Tribunal civil de la Seine du 2 novembre 1955 et à un arrêt de la Cour de Paris du 3 juin 1957, définit le tour de main comme « une technique d'exécution dépendant du soin et de l'habileté de l'exécutant » (3). Les « Novelles Belges », quant à elles, présentent le tour de main comme étant « la mise en œuvre particulièrement soignée, consciencieuse et habile d'un procédé connu » (4).

58. — Cette dernière définition est intéressante en ce qu'elle souligne une caractéristique essentielle du tour de main, à savoir qu'il porte non sur un procédé mais sur l'habileté — dans le sens donné ci-dessus à cette expression (5) — avec laquelle un procédé est appliqué, ou, par analogie, s'il s'agit de machines ou d'appareils, sur l'habileté avec laquelle ces machines ou appareils sont fabriqués ou utilisés.

SECTION 2

CARACTERISTIQUES DU TOUR DE MAIN

59. — Le tour de main présente à la réflexion trois caractéristiques bien particulières.

60. — La première est qu'il ne constitue pas, en soi, une réalité indépendante de la personne qui l'exerce. Il n'est que la manifestation, dans le domaine de la technique, de certaines qualités inhérentes à cette personne, et, de ce fait, n'est pas susceptible d'une description précise.

---

(2) *Dictionnaire Robert*, Vol. III p. 775.
(3) F. VALANCOGNE, *L'invention*, Paris, 1968, T. 1, p. 277.
(4) *Les Novelles Belges, Brevets d'invention*, n° 220.
(5) Cf. *supra* n° 55.

61. — De cette observation résulte, d'ailleurs, la seconde caractéristique du tour de main. Il ne représente pas, en effet, au point de vue économique, une valeur négociable en elle-même et il ne peut être transféré d'une entreprise à une autre qu'avec la personne qui le possède. Pour la même raison, le tour de main ne saurait faire partie du know-how d'une entreprise que d'une façon indirecte et par l'intermédiaire de ceux des membres de son personnel qui ont su l'acquérir.

Que le tour de main ne puisse faire l'objet d'une appropriation privative au profit de l'entreprise elle-même, c'est ce qui ressort, notamment, d'un arrêt typique de la Cour de Paris en date du 5 janvier 1948 concernant la fabrication de verre de sécurité pour automobiles. Le procédé appliqué par la demanderesse était celui du verre trempé connu depuis fort longtemps et qui donnait pleine satisfaction pour la fabrication de divers objets tels que les gobelets et les verres de lampe ou celle des vitres destinées à la fermeture des locaux ou aux voitures non automobiles. Mais on ne considérait pas que ce procédé pût permettre la fabrication d'un verre apte à supporter en permanence des vibrations importantes et répétées. Or, la société demanderesse, appelante devant la Cour, avait découvert que ce résultat pouvait, contrairement à ce que l'on croyait, être obtenu avec ce même procédé, à condition que ce dernier fût appliqué « avec le plus grand soin », et elle soutenait qu'il y avait là une application nouvelle brevetable d'un moyen connu, conformément à l'article 2 de la loi alors en vigueur du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention. Cette prétention fut rejetée par la Cour de Paris, dans son arrêt en date du 5 janvier 1948 dont il est intéressant de noter l'attendu suivant :

> « ou bien, remarqua la Cour, ce plus grand soin résulte de la dextérité de techniciens et d'ouvriers habiles et ingénieux procurant une supériorité quelconque de fabrication et cette dextérité personnelle ne saurait être l'objet d'une appropriation privative, ou bien ce plus grand soin est en réalité un procédé nouveau et ce procédé ne peut être brevetable que s'il fait l'objet d'une description suffisante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce » (6).

Une solution identique fut reprise par la même Cour une dizaine d'années plus tard dans un arrêt du 3 juin 1957. Dans cette affaire, les juges devaient ainsi décider que :

> « l'ajustage minutieux d'un dispositif connu relève d'une technique d'exécution dépendant du soin et de l'habileté de l'exécutant et ne saurait constituer une invention nouvelle brevetable » (7).

---

(6) Paris 5 janvier 1948 : *Gaz. Pal.* 1948, I, p. 250.
(7) Paris 3 juin 1957 : *Ann.* 1958, p. 112. — V. aussi Cass. Com. 27 nov. 1963 : *Ann.* 1964, p. 250.

Ces arrêts ne font, d'ailleurs, que confirmer une jurisprudence ancienne relative à la dextérité de l'exécutant (8).

Il apparaît donc bien que le tour de main ne constitue ni un procédé ni l'application nouvelle d'un moyen connu au sens de la loi sur les brevets d'invention et ne peut légalement faire l'objet d'une appropriation privative au profit de l'entreprise où il se trouve appliqué. Une conclusion contraire ne saurait résulter que d'une confusion entre les tours de main et les procédés ou certaines méthodes de manutention ou de fabrication qui ont pu, effectivement, être mises au point par les entreprises elles-mêmes.

62. — Mais, s'ils ne peuvent être appropriés privativement, les tours de main n'en comportent pas moins en eux-mêmes, et c'est leur troisième caractéristique, un élément d'auto-défense mis en évidence lors d'une enquête sur l'espionnage industriel en Suisse ; le Directeur Général de la Société d'Instruments de Physique de Genève, M. de Saugy, s'est, en effet, exprimé ainsi à ce sujet : « Il ne fait aucun doute que nos secrets sont difficiles à voler parce qu'ils résident essentiellement dans les tours de main. Il faut savoir que certaines finitions de précision se font à la main et ce, sur des machines de seize tonnes travaillant à quelques millimètres près. Entre le fait de connaître la formule et celui de l'appliquer, il y a un océan de sueur. Or la peine, c'est ce qui ne se vole jamais » (9).

Cette habileté technique qu'il est difficile de voler, tant de peine en coûte l'acquisition, dépend, certes, de l'ingéniosité et de la dextérité personnelle du technicien, de ce « plus grand soin » dont parlait l'arrêt de la Cour de Paris du 5 janvier 1948 (10) mais aussi de cet autre élément du know-how qu'il convient maintenant d'examiner, à savoir de l'expérience technique.

---

(8) Cf. sur ce point P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, T. II, p. 114, notamment note 1.

(9) *La Tribune de Genève*, 3 août 1970, p. 11.

(10) Cf. *supra* n° 61.

CHAPITRE II

L'EXPERIENCE TECHNIQUE

63. — L'expérience technique se trouve mentionnée, associée souvent à la notion d'habileté technique, dans certaines définitions du know-how précédemment citées (1) ; elle n'en constitue cependant pas moins une notion distincte tant en ce qui concerne son contenu (Section 1) que ses caractères (Section 2).

SECTION 1

CONTENU DE L'EXPERIENCE TECHNIQUE

64. — Le contenu de l'expérience technique distingue cette notion de celle d'habileté technique. Son élément d'intellectualité est, en effet, plus grand en ce sens qu'en elle se résument les leçons qu'un technicien a pu tirer de sa pratique industrielle. Il ne s'agit plus seulement de faire preuve d'habileté dans l'application d'un procédé ou le maniement d'une machine dans une fabrication déterminée ; il faut, pour employer une expression familière, savoir encore comment « s'y prendre » pour parvenir au meilleur résultat et résoudre les divers problèmes qui se posent chaque jour au technicien dans l'accomplissement de sa mission. C'est ainsi que la Cour de Londres a défini le know-how dans l'affaire Stevenson Jordan et Harrison contre Mac-Donald et Evans (2) comme la « façon dont un homme expérimenté accomplit sa tâche ». Encore faut-il faire une distinction entre l'expérience générale d'une technique industrielle et celle qui met un technicien au courant des méthodes particulières d'une entreprise déterminée, distinction qui correspond à celle que l'on a faite à propos de l'habileté technique entre ce que les Anglais appellent le « mechanical skill » et l' « additional skill » (3).

---

(1) Cf. *supra* les définitions de P. MATHELY (n° 37), de TURNER (n° 45) et celle donnée dans l'affaire *Stevenson Jordan and Harrison*, v. *Mac Donald and Evans* (n° 46).
(2) Cf. *supra* n° 46.
(3) Cf. *supra* n° 55.

65. — Savoir comment « s'y prendre », c'est là proprement le « savoir-faire » du technicien et ce savoir-faire revêt de nos jours une importance de plus en plus grande au fur et à mesure que se renouvellent les techniques et que s'accroît leur complexité. Il en est particulièrement ainsi dans l'Informatique où, lisons-nous dans une récente étude sur ce sujet, « ce qui compte maintenant, ce sont moins les machines, le « hardware », comme disent les Américains, la « bécane » pour parler comme les ingénieurs français, que la manière de s'en servir c'est-à-dire les programmes, les idées que l'on met dedans, le « software »... Le software, c'est l'invention. C'est aussi l'individu. Chaque problème est particulier ; chaque solution, dans la mesure où elle est bonne, est unique ». Et l'auteur de cette étude ajoute : « L'actuelle floraison des sociétés de software correspond à un moment de l'Informatique : celui où l'attention se détourne de la machine pour se reporter sur la manière de s'en servir » (4).

SECTION 2

CARACTERES DE L'EXPERIENCE TECHNIQUE

66. — Comme l'habileté technique qui se manifeste dans le tour de main, l'expérience qui apparaît dans le savoir-faire, en général, *n'est pas susceptible de description précise,* sauf dans certains cas dont il sera parlé plus loin (5).

67. — Mais à la différence de ce qui se passe pour l'habileté technique, la transmission de l'expérience technique d'une entreprise à une autre n'est pas nécessairement liée au transfert même de la personne expérimentée. Il faut cependant bien observer que cette communication ne peut en principe avoir lieu au profit des tiers que par le moyen de la *prestation de services personnels,* c'est-à-dire par ce qu'il est convenu d'appeler l'assistance technique.

Il est significatif à cet égard que dans les contrats de recherche qu'elle est amenée à conclure avec les industriels, la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (Euratom) traite différemment les brevets, les connaissances techniques et le « savoir-faire », en quoi, pour elle, se limite le know-how. Tandis, en effet, qu'elle se réserve le droit de disposer des connaissances techniques obtenues au cours de ses recherches et qu'elle prévoit un régime particulier pour les inventions brevetables, elle n'émet aucune revendication quant au « savoir-faire » qui se révélerait nécessaire à

---

(4) G. Bonnot, *Informatique, le commerce de matière grise : l'Express,* 8-12 juil. 1970.

(5) Cf. *infra* n° 68.

la mise en œuvre de ces inventions et connaissances (6). La raison en est donnée par M. Jacques Lannoy, Directeur des Affaires générales et de la propriété industrielle auprès de la Direction générale de la diffusion des connaissances de la Commission de l'Euratom, qui s'exprime ainsi à ce sujet : « Le savoir-faire relève, en effet, pour sa plus large part, d'un patrimoine technique acquis par le preneur (de contrat) antérieurement, parallèlement ou postérieurement au contrat. Une part même du savoir-faire acquis à l'occasion de l'exécution du contrat n'est point, par sa nature, transférable par rapports, par exposés occasionnels ou par entretiens sporadiques entre chercheurs. *Seule une obligation d'assistance technique en permettrait le transfert intégral,* mais il est impensable qu'elle puisse être imposée au preneur en faveur de tiers, voire de concurrents » (7).

En général donc, l'expérience technique contenue dans le « savoir-faire » se communique par la voie de l'assistance technique, laquelle se réalise par le détachement de certains membres du personnel de l'entreprise où est mis en pratique ce savoir-faire auprès de l'entreprise qui désire en bénéficier.

68. — Cependant l'enseignement tiré d'une longue pratique industrielle peut, *dans certains cas se concrétiser en des documents écrits* qui traduisent l'expérience acquise soit par le technicien lui-même soit par l'entreprise dont il fait partie. On dispose ainsi, pour employer le langage de Planck, de « quanta » d'expérience qui sous des formes diverses telles que celles de conseils pratiques, de descriptions de certains modes opératoires ou de comptes-rendus de travaux se détachent de la personne physique ou morale dont ils émanent et représentent ainsi au point de vue économique, une valeur indépendante transmissible et négociable par elle-même. Mais les « quanta » d'expérience, en ce qu'ils constituent une réalité autonome, se rapprochent quant à leur nature d'un autre et essentiel élément du know-how, à savoir les connaissances techniques, lesquelles, d'ailleurs, sont dans la science et l'industrie modernes l'indispensable condition de l'acquisition d'une véritable expérience, ainsi qu'en témoigne, notamment, le cas précité de l'informatique. Le « savoir-faire » est de plus en plus aujourd'hui sous la dépendance du savoir.

---

(6) Cf. annexe III.

(7) Cf. J. Lannoy, *L'expérience de l'Euratom dans le domaine de la dévolution des fruits de la recherche entreprise sous contrat,* in *Aspects juridiques de la recherche scientifique, op. cit.* p. 254.

CHAPITRE III

LES CONNAISSANCES TECHNIQUES

69. — Que les connaissances techniques constituent bien un élément essentiel du know-how, c'est ce qui ressort des définitions de cette notion qui ont été précédemment citées. Non seulement ces définitions, dans leur majorité, se réfèrent aux connaissances techniques, mais certaines d'entre elles ne citent même *que* ces connaissances comme élément constitutif du know-how (1). Il reste cependant à savoir ce qu'il faut entendre par une expression aussi vague que celle de « connaissances techniques », et cela d'autant plus que ces définitions utilisent également des formules similaires telles que « renseignements » ou « informations techniques », ou encore « connaissances de fait ». A la réflexion, on s'aperçoit que cette terminologie s'applique à des réalités très différentes les unes des autres.

Si l'on cherche à classer ces connaissances techniques selon leur degré d'intellectualité croissante, on peut distinguer les connaisances issues de la technique industrielle courante (Section 1), les connaissances faisant partie de ce qu'il est convenu d'appeler l'état de la technique (Section 2), les connaissances d'ordre empirique (Section 3) et, enfin, celles qui résultent de la recherche-développement (Section 4).

SECTION 1

LA TECHNIQUE INDUSTRIELLE COURANTE

70. — L'expression de « connaissances techniques » s'applique tout d'abord aux connaissances de la technique industrielle courante, c'est-à-dire à celles que doit normalement posséder toute personne ayant reçu la formation professionnelle correspondant à la branche d'industrie où s'exerce son activité. Cette personne, c'est celle que, dans le domaine de la propriété industrielle, l'on est convenu d'appeler l' « Homme du Métier » ou l' « Homme de

---

(1) Cf. *supra* les définitions de la Commission Economique pour l'Europe (n° 30), de MM. Durand (n° 38) et Bertin (n° 39), du Landsgericht de Dusseldorf (n° 41), de M. Deringer (n° 42) et de la Cour du Maryland (n° 52).

l'Art », c'est-à-dire ce technicien moyen qui, dans sa spécialité, est en mesure de se rendre compte de la construction d'une machine ou de comprendre la description d'un procédé et, par conséquent, de faire fonctionner la première ou d'appliquer le second (2).

71. — C'est à ces connaissances que se réfère un arrêt particulièrement explicite de la Cour de Paris en date du 21 janvier 1966, qui a réformé un jugement du Tribunal de grande instance de la Seine ayant annulé un brevet d'invention pour « insuffisance flagrante de la description » :

> « Les brevets d'invention, dit la Cour, ne sont pas des ouvrages de vulgarisation destinés à l'initiation de personnes dépourvues de toute connaissance technique ; il suffit pour leur validité que les indications qu'ils fournissent permettent à l'homme du métier de réaliser l'invention décrite à l'aide des connaissances du domaine public qu'il est censé posséder » (3).

72. — Cette jurisprudence qui se trouve d'ailleurs en accord avec les solutions anciennes, a encore été confirmée à plusieurs reprises dans de récentes décisions de la Cour de cassastion (4). Cette dernière, en considération précisément de l'existence dans l'homme du métier, chargé de mettre en œuvre une invention, des connaissances de la technique industrielle courante, a affirmé qu'il n'était pas nécessaire que figurent dans la description du brevet tous les détails de cette mise en œuvre, pourvu que les renseignements essentiels y soient consignés. C'est d'ailleurs ce qu'exprime la nouvelle loi française du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention puisqu'il résulte de son article 49 que la description figurant dans la demande de brevet est valable si elle expose l'invention « *d'une façon suffisante pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter* ».

73. — Il est difficile de considérer que ces connaissances de la technique industrielle courante puissent constituer un élément du know-how puisqu'elles sont normalement en la possession de tout « homme du métier » et pourtant elles sont, selon les définitions

---

(2) Pour un examen plus complet de la notion « d'homme du métier », V. *infra* n^{os} 146 à 150.

(3) Paris 21 juin 1966 : *Ann.* 1966, p. 126.

(4) V. par exemple Cass. com. 7 avril 1965 : *Ann.* 1965, p. 23, qui disposait que « la description de l'invention est suffisante dès lors que ses éléments essentiels sont décrits et exécutables par l'homme de l'art, sans que ce dernier trouve nécessairement dans le texte du brevet l'indication de toutes les conséquences ou résultats de la réalisation ». — V. aussi Cass. com. 17 juil. 1967 : *Ann.* 1968, p. 16 ; « la simple indication dans un brevet qu'il suffisait d'ajouter « une forte proportion » d'un corps à une combinaison donnée pour aboutir à sa réalisation, constitue une description suffisante, la proportion restant à déterminer étant à la portée de l'homme de l'art en raison du rôle joué par le corps ajouté ». Pour la jurisprudence plus ancienne, V. les décisions citées par Roubier, *op. cit.* T. II, pp. 227-228.

du know-how données, avec quelques différences de formulation, à la fois par la Commission Economique pour l'Europe et par la Chambre de commerce internationale (5), « nécessaires » à la mise en œuvre des procédés industriels.

En réalité, contrairement à la lettre même de ces définitions, ce ne sont pas les connaissances techniques « nécessaires » à la mise en œuvre d'un procédé qui forment un élément du know-how, ce sont celles qui sont nécessaires à « l'optimisation » de cette mise en œuvre, s'il est permis d'employer ce néologisme. C'est, d'ailleurs, là, sans doute, ce qu'ont voulu exprimer les deux Organisations internationales précitées.

SECTION 2

L'ETAT DE LA TECHNIQUE

74. — Parmi les connaissances techniques aptes à permettre semblable « optimisation » figurent — et c'est le second groupe de connaissances qui va être examiné ici — celles qui font partie de ce qu'il est convenu d'appeler « l'état de la technique ». Le sens de cette expression doit être cependant précisé (§ 1) avant d'envisager l'utilisation à titre de know-how des connaissances qui en font partie (§ 2).

§ 1. — Définitions de l'état de la technique.

75. — Des définitions de l'état de la technique ont été données dans la loi française sur les brevets du 2 janvier 1968 et la Convention du Conseil de l'Europe du 27 novembre 1963 (A), dans le récent Traité de coopération en matière de brevets (B), et dans le Projet de convention de la conférence intergouvernementale de Luxembourg (C).

A) *Loi française du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention et Convention du Conseil de l'Europe du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets.*

76. — La notion d'état de la technique a été introduite en France dans la nouvelle loi sur les brevets d'invention du 2 janvier 1968, afin que, par rapport à elle, puisse être précisé — résultat que ne permettait pas d'atteindre l'ancienne loi du 5 juillet 1844 — ce qu'il fallait entendre par la nouveauté en matière d'invention. L'article 8 de la loi du 2 janvier 1968, reproduisant d'ailleurs textuellement l'article 4, paragraphe 2, de la Convention du 27 novembre 1963 du Conseil de l'Europe sur l'unification de certains éléments du droit des brevets, définit ainsi l'état de la technique :

> « L'état de la technique est constitué par tout ce qui est rendu accessible au public par une description écrite ou orale,

---

(5) Cf. *supra* n[os] 30, 32 et 33.

un usage ou tout autre moyen avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou d'une demande déposée à l'étranger et dont la priorité est valablement revendiquée ».

77. — Bien entendu, les descriptions d'inventions contenues dans des brevets déjà publiés font partie de l'état de la technique. La Convention du Conseil de l'Europe permet même aux Etats contractants d'aller plus loin et de considérer comme compris dans l'état de la technique, à la date d'une demande de brevet déterminée, le contenu des demandes de brevet ou des brevets publiés après cette date, si ce contenu bénéficie d'une date de priorité antérieure (6).

Le législateur français n'a pas fait usage, dans la définition de l'état de la technique, de la faculté qui lui était offerte par cette disposition en vue d'éviter ce que l'on appelle la double brevetabilité ou, selon la terminologie anglaise, le « double patenting ». Mais il est parvenu pratiquement au même résultat par l'article 12 de la loi de 1968 qui énonce que ne peut être valablement revendiquée dans une demande de brevet une invention faisant déjà l'objet de revendications d'un brevet antérieur non publié (7). L'article 31 de l'ancienne loi du 5 juillet 1844, révisée le 27 janvier 1944, avait également le même objectif, mais comme le système des revendications n'existait pas dans cette loi, c'était la description de l'invention contenue dans un brevet non publié mais bénéficiant d'une date antérieure qui constituait une antériorité par rapport à la description de l'invention objet d'une demande ultérieure (8).

Ajoutons que l'admission des descriptions orales dans l'état de la technique soulève, quant à l'administration de la preuve, des difficultés qui ont déjà été signalées en doctrine (9).

B) *Traité de coopération en matière de brevets.*

78. — Il n'est pas sans intérêt de signaler que le récent « Traité de coopération en matière de brevets », signé le 17 juin 1970 à Washington, donne de l'état de la technique une définition moins large que celle que l'on trouve dans la Convention du Conseil de l'Europe et dans la législation française. Selon cette définition, en

(6) Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets, article 4 alinéa 3.

(7) L. 2 janv. 1968, art. 12 : « Ne peut être valablement revendiquée dans une demande de brevet toute invention contenue dans les revendications d'un brevet français qui n'était pas encore publié à la date du dépôt de la demande considérée mais qui bénéficie d'une date antérieure.

(8) L. 5 juil. 1844, révisée le 27 janv. 1964, art. 31 : « Ne sera pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application qui, en France ou à l'étranger et antérieurement à la date du dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée ou *qui se trouve décrite dans un brevet français même non publié, mais bénéficiant d'une date antérieure.*

(9) Cf. Jean-Charles Magnin, *La nouvelle loi française sur les brevets et son intégration dans le droit européen des brevets : L'ingénieur-conseil*, 1968, pp. 1 à 14. — Sur la question des descriptions orales Cf. p. 2.

effet, les descriptions orales — c'est en réalité l'expression « divulgations orales » qui figure dans le texte de Washington — et d'une façon générale les divulgations non écrites — usage, exposition, par exemple — ne font pas partie de l'état de la technique. Cependant, lorsque ces divulgations non écrites ont eu lieu avant la date dont bénéficie le dépôt international de la demande internationale de brevet, mais qu'il en est fait état dans un document écrit publié après cette date, elles doivent sans faire partie de l'état de la technique, être mentionnées dans les rapports de recherche internationale et d'examen préliminaire international.

De même, lorsqu'un brevet déposé avant la date d'une demande internationale ou bénéficiant d'une priorité antérieure à cette demande, a été publié ultérieurement à cette dernière, il n'est pas considéré comme faisant partie de l'état de la technique mais doit cependant être mentionné dans le rapport d'examen préliminaire international (10).

C) *Projet de Convention de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg.*

79. — Quant au projet de Convention établi par la « Conférence intergouvernementale de Luxembourg pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets », il donne de l'état de la technique une définition similaire à celle de la Convention du Conseil de l'Europe ; selon ce projet, l'état de la technique est, en effet, constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, et il comprend également le contenu des demandes de brevet européen antérieures ayant fait l'objet d'une publication postérieure à la date précitée (11).

§ 2. — Utilisation à titre de know-how des connaissances extraites de l'état de la technique.

80. — Cela dit, il reste évident qu'aussi bien dans la définition du Traité de coopération en matière de brevets que dans celle du Conseil de l'Europe et de la loi française ou du projet de Convention intergouvernementale de Luxembourg, pour ne pas parler de celles que l'on trouve dans les législations étrangères, l'état de la technique représente une mine immense de connaissances qui se trouvent à la disposition de toute personne et peuvent être librement utilisées.

81. — Mais il est bien évident aussi que « l'homme du métier » peut, à condition qu'il s'en donne la peine et en prenne le temps,

---

(10) Traité de coopération en matière de brevets. — Cf. Règlement d'exécution, Règles 33 et 64 : *Prop. ind.* 1970, pp. 298 et 306.

(11) Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets, art. 52, Communautés Européennes, Luxembourg.

extraire de cette mine de connaissances des informations précieuses qui lui permettront d'optimiser la mise en œuvre des techniques qu'il est chargé d'appliquer. Il lui est loisible, d'ailleurs, de se faire aider en cela par des organismes de recherches et notamment par l'Institut International des Brevets de La Haye (I.I.B.) dont l'une des tâches est précisément de renseigner les demandeurs sur l'état de la technique dans les branches d'industrie qui les intéressent.

Il convient d'ajouter à ce propos que le Traité de coopération en matière de brevets a institué dans son article 50 un service d'information auprès du Bureau international, devenu depuis lors « l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ». La mission de ce service est de rechercher et de fournir aux Etats contractants, à leurs nationaux et aux personnes domiciliées sur leur territoire, tous renseignements concernant l'état de la technique, y compris, selon la formule utilisée par l'alinéa 3 dudit article, « *le know-how publié disponible* ».

82. — L'utilisation à titre de know-how de connaissances extraites de l'état de la technique apparaît nettement dans deux décisions judiciaires rendues aux Etats-Unis où la matière du know-how fait l'objet d'une abondante jurisprudence ; l'une est un arrêt de la Cour Suprême du Wisconsin (A), l'autre est un arrêt de la Cour d'Appel des Etats-Unis (B).

A) *L'arrêt de la Cour Suprême du Wisconsin du* 10 *janvier* 1967 ; *l'* « *affaire des cyclamates* ».

83. — On peut remarquer cette utilisation, tout d'abord, dans un arrêt de la Cour Suprême du Wisconsin en date du 10 janvier 1967 rendu dans l'affaire « Abbott Laboratories contre Norse Chemical Corporation » (12).

Les Laboratoires Abbott, importante fabrique de produits chimiques et pharmaceutiques des Etats-Unis, avaient, en 1941, obtenu de la firme Du Pont la licence d'exploitation d'un brevet de base délivré à cette firme pour la fabrication des cyclamates (les cyclamates sont des édulcorants sans pouvoir calorifique dont on a récemment beaucoup parlé dans la presse internationale pour la raison qu'ils sont suspectés d'être cancérigènes). Le brevet Du Pont ne concernait que le procédé de production des cyclamates en laboratoire et les Laboratoires Abbott, durant dix années, consacrèrent beaucoup de temps, de travail et d'argent à la commercialisation de ce procédé, faisant porter leurs efforts sur trois points principaux : purification du produit, rapidité de la fabrication, et productivité du procédé.

En 1959, le brevet Du Pont vint à expiration et plusieurs autres firmes entreprirent la fabrication des cyclamates selon le procédé précédemment couvert par ledit brevet. Ce fut le cas, notamment, de la Norse Chemical Corporation, société fondée en 1963 par deux

(12) 152 *U.S.P.Q.* pp. 640-649.

chimistes, MM. Braaten et Mueller, qui, en 1962, avaient quitté les Laboratoires Abbott où, durant plusieurs années, ils avaient été précisément chargés de la commercialisation du procédé Du Pont.

Les Laboratoires Abbott engagèrent alors contre la Norse Chemical Corporation une action judiciaire pour usurpation de « trade secrets », cette notion de « trade secret » correspondant à la fois à la notion française de « secret de fabrique » et à celle de « secret de commerce ». Cette action fut portée en dernier ressort devant la Cour Suprême du Wisconsin qui, après expertise des méthodes de commercialisation du procédé Du Pont utilisées par les Laboratoires Abbott, constata qu'elles étaient déjà *connues dans la technique chimique*, qu'elles avaient fait l'objet de *publications scientifiques* et que, par conséquent, elles n'étaient *pas secrètes*. Dans son arrêt, la Cour déclara notamment que, dans ces conditions, le débat ne portait pas sur l'utilisation des « trade secrets » des Laboratoires Abbott, mais *sur celle de ses « know-how »*, lesquels étaient constitués par des connaissances techniques.

La Cour précisa ainsi en quoi consistaient ces « know-how » :

> « Les éléments essentiels de la technologie des cyclamates des Laboratoires Abbot sont les suivants :
>
> 1) *Tolérance à l'eau.* — Ce know-how consiste à utiliser la connaissance qu'une faible quantité d'eau ne dépassant pas 0,25 à 0,30 % peut être tolérée dans la réaction pour former le sel double. L'emploi de ce know-how évite la perte de temps et les dépenses que provoquerait l'élimination des derniers litres d'eau de CHA (13).
>
> 2) *Solvant.* — Ce know-how consiste à utiliser comme solvant le plus efficace le CHA en dépit de ses nombreuses caractéristiques indésirables y compris son prix de revient élevé, et à utiliser environ trois parties supplémentaires de CHA pour obtenir les résultats les meilleurs à l'échelle industrielle. L'utilisation d'un excès de CHA comme solvant est expressément recommandé dans le brevet britannique de Abbott.
>
> 3) *Pression.* — Ce know-how consiste à faire usage de la connaissance du fait que l'augmentation de la température et par conséquent de la vitesse de la réaction par la pression n'accélère pas proportionnellement les réactions secondaires qui créeraient des impuretés difficiles à éliminer. Les experts ont témoigné que ce fait était connu en chimie des cyclamates.
>
> 4) *Séparation du sel double.* — Ce know-how consiste à utiliser la connaissance du fait que l'évaporation effectuée sous vide est la technique la plus favorable pour séparer le sel double du solvant. Les experts ont certifié que la méthode d'élimination du CHA par distillation sous vide est mentionnée dans un brevet des Etats-Unis.

---

(13) CHA est l'abréviation de « cyclo Hexylamine ».

5) *Elimination du* CHA *par hydrolyse.* — Ce know-how consiste à utiliser la connaissance du fait que l'élimination du CHA libéré ainsi, en dépit de la complication créée par ce mode opératoire long et coûteux, est cependant la technique la plus efficace. Ce know-how consiste aussi à utiliser l'injection de vapeur pour réaliser l'évaporation et cela au moyen d'un injecteur latéral. Le brevet allemand n° 874-309 mentionne expressément cette technique.

6) *Récupération du* CHA. — Ce know-how consiste à utiliser la connaissance du fait que la méthode de récupération la plus efficace du CHA consiste soit à extraire les impuretés et l'eau par la soude caustique, soit à extraire le CHA par le benzène et à l'en séparer ensuite. Les experts ont indiqué que ces deux modes de récupération étaient connus en chimie.

7) *Les acides neutralisants.* — Ce know-how consiste à faire usage de la connaissance que les acides neutralisants les plus efficaces sont l'acide hexaminique, l'acide acétique ou l'acide citrique. Les experts ont précisé que l'action neutralisante de ces acides était mentionnée dans la littérature scientifique.

8) *Méthode de purification.* — Ce know-how consiste essentiellement dans l'utilisation massive de carbone activé comme absorbant des impuretés. Cette méthode est décrite dans le brevet allemand n° 1.161.263 délivré à une filiale de Abbott (14).

84. — Il nous a paru intéressant de reproduire ces passages de l'arrêt du 10 janvier 1967 de la Cour Suprême du Wisconsin pour la raison qu'ils fournissent des exemples précis de connaissances empruntées à l'état de la technique et utilisées comme des « know-how ». Comme cela a été indiqué précédemment, ces connaissances n'avaient pas de caractère secret puisqu'elles étaient toutes contenues dans des descriptions de brevets ou des publications scientifiques. Mais elles avaient été choisies avec soin parmi d'autres, après de nombreuses expériences coûteuses par les Laboratoires Abbott, comme les meilleurs moyens d' « optimiser » la fabrication des cyclamates. Et la Cour Suprême du Wisconsin ajouta :

> « Le choix de ces connaissances provient des expériences qui ont été faites, de l'application de différentes techniques aux divers stades de la fabrication et de l'observation des résultats obtenus. Les informations de ce genre peuvent être plus exactement appelées know-how, mais elles ne peuvent en aucun cas être dénommées secret de fabrication » (15).

---

(14) 152 *U.S.P.Q.* pp. 644-646 (textes résumés et traduits par l'auteur).

(15) 152 *U.S.P.Q.* p. 647 « This knowledge came from working with the process, applying different engineering technics at its various stages and being aware of the outcome. This kind of informations can be more accurately titled know-how and cannot be labeled a trade secret ».

La Cour Suprême du Wisconsin fait ainsi une distinction très nette entre le know-how, ou plutôt une certaine conception du know-how, et le secret de fabrication (16).

85. — A titre indicatif, signalons que les Laboratoires Abbott n'obtinrent pas satisfaction, la Cour ayant estimé que la Norse Chemical Corporation avait utilisé des know-how différents des leurs et ne s'était d'autre part approprié aucun plan, aucune formule, aucun diagramme de ces Laboratoires.

La décision de la Cour eût sans doute été différente s'il était apparu que la Norse Chemical Corporation avait mis en œuvre l'ensemble des know-how dont ses deux chimistes avaient eu confidentiellement connaissance lorsqu'ils étaient au service des Laboratoires Abbott, et *cela bien que chacun de ces know-how, considéré isolément, fût du domaine public.*

B) *L'arrêt de la Cour d'Appel des Etats-Unis du* 14 *mars* 1968 ; *l'affaire du « détecteur d'échauffement anormal d'essieux de chemins de fer ».*

86. — La même observation ressort, notamment, d'une autre décision empruntée également à la jurisprudence américaine. Il s'agit d'un arrêt de la Cour d'Appel des Etats-Unis, quatrième Circuit, rendu le 14 mars 1968 dans une affaire « Servo Corporation of America contre General Electric Cy » (17).

La Servo Corporation avait mis au point un appareil utilisable dans l'industrie des chemins de fer et permettant de détecter dans les meilleures conditions un échauffement anormal des essieux. Cet appareil était composé de divers éléments coopérant les uns avec les autres. De son côté, la General Electric Cy avait entrepris la fabrication d'un appareil semblable mais avait dû y renoncer en 1955 faute de résultats satisfaisants. En 1958 plusieurs de ses ingénieurs purent visiter les installations de la Servo Corporation et prendre communication des plans de l'appareil fabriqué par cette firme. Quelques années plus tard, la General Electric Cy fut en mesure de mettre sur le marché un appareil présentant les mêmes caractéristiques que celui de la Servo Corporation.

Assignée par cette dernière firme, en usurpation de ses know-how et « trade secrets », la General Electric exposa pour sa défense qu'il s'agissait là d'éléments appartenant au domaine public et qui étaient par conséquent à sa libre disposition, ces techniques de mise en œuvre ayant fait l'objet de nombreuses publications avant même la date de leur utilisation par la Servo Corporation.

La Cour estima cependant que, lorsque les divers éléments d'un ensemble avaient, considérés isolément, fait l'objet de divulgations réalisées en des temps et des lieux différents et n'avaient pu être décelés qu'à la suite de recherches longues et coûteuses, il n'en résultait pas que les *modalités de leur utilisation d'ensemble,* résul-

---

(16) V. *infra* sur cette distinction n^{os} 207 à 213.
(17) 157 *U.S.P.Q.* Court of Appeals, Fourth Circuit, March 14, 1968.

tat de nombreuses mises au point, fussent également du domaine public et pussent être appliquées sans contre-partie par des tiers qui n'en avaient obtenu connaissance que par une communication confidentielle des plans de l'appareil en cause.

> « La défenderesse, dit la Cour, ne peut échapper aux conséquences d'un « breach of confidence » (18) en soutenant qu'elle n'a fait qu'utiliser des renseignements qui avaient été antérieurement divulgués en une variété de lieux mais qui, en tant que combinaison ne faisaient pas clairement l'objet d'une connaissance généralisée » (19).

87. — Remarquons que la Cour a employé ici le terme de « combinaison ». En réalité, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'éléments mécaniques, il n'y a pas de véritable combinaison, c'est-à-dire réaction mutuelle entre les divers composants et leurs fonctions respectives aboutissant à un résultat d'ensemble différent de la somme des effets techniques de ces composants. Ainsi que l'a remarqué le Doyen Roubier, en matière de mécanique, il y a *juxtaposition* plutôt que combinaison, en ce sens que « chaque élément conserve son existence propre dans un mécanisme où il participe à un ensemble, si bien qu'il y a en réalité emploi simultané et indépendant de plusieurs moyens » (20). Or, on sait qu'aussi bien en France que dans les pays anglo-saxons ou aux Etats-Unis, la jurisprudence tend à refuser la brevetabilité aux inventions consistant en une simple juxtaposition d'éléments (21).

Cet arrêt de la Cour d'appel des Etats-Unis est donc intéressant en ce qu'il montre que le traitement à accorder aux juxtapositions d'éléments n'est pas le même selon qu'il s'agit d'inventions ou de know-how et de « trade-secrets ». La raison en est sans doute que la protection du brevet exige une activité inventive alors qu'il n'en est pas de même dans les autres cas.

---

(18) Il s'agit là d'une expression difficilement traduisible en français et qui exprime l'idée que la confiance mise en quelqu'un a été trompée, sans avoir le sens de la notion pénale d'abus de confiance.

(19) « Defendant cannot avoid consequences of breach of confidence by piecing together in retrospect bits of information which had been disclosed in a variety of places and which as a combination were not clearly a matter of public knowledge ».

(20) Paul Roubier, *op. cit.*, T. I, pp. 137 à 139.

(21) Deux arrêts de la Cour de Paris semblent cependant révéler une certaine tendance de la jurisprudence à reconnaître un caractère brevetable à la simple « coopération » de moyens déjà connus en vue de l'obtention d'un résultat nouveau : V. Paris 2 avril 1960 : *Ann.* 1961, p. 1 (la simple coopération des éléments d'un meuble classeur en vue d'obtenir le double avantage d'un classement facilité et d'une diminution de l'usure des dossiers, suffit à justifier la brevetabilité) et 17 mars 1962 : *D.* 1963, p. 631, note Plaisant (brevetabilité d'un fauteuil de repos dans lequel les dispositifs connus ne font que coopérer, par leur combinaison, à l'obtention du résultat).

SECTION 3

LES CONNAISSANCES D'ORDRE EMPIRIQUE

88. — On en arrive maintenant à un troisième groupe de connaissances techniques constitutives du know-how ; il ne s'agit plus de celles qui sont tirées de l'état de la technique et choisies à la lumière des expériences faites en cours de fabrication, mais de celles qui *résultent directement* de ces expériences mêmes.

Ce sont des connaissances qui représentent pour le technicien des renseignements utiles et parfois même essentiels pour l'optimisation de ses fabrications ou de la mise en œuvre de ses procédés (§ 1). Il importe donc, pour les distinguer, de préciser leurs caractéristiques (§ 2).

§ 1. — Importance pratique des connaissances d'ordre empirique

89. — Une place à part doit être faite à certains renseignements qui semblent davantage, à première vue, d'ordre commercial que technique mais qui revêtent cependant une indéniable importance industrielle. Il arrive, en effet, que les mêmes matières premières, les mêmes pièces émanant de fournisseurs divers ne présentent pas à l'usage les mêmes avantages, sans que l'on puisse expliquer avec précision les raisons de la supériorité des unes par rapport aux autres. Seule l'expérience permettra de déterminer auprès de quels fournisseurs il convient, par exemple, de se procurer les valves ou les éléments de pompe nécessaires à la fabrication d'un appareil déterminé si l'on veut être assuré de son fonctionnement le meilleur ; dans le domaine de la chimie et de la parfumerie, également, l'importance de tels renseignements a été soulignée par M. J.-P. Guerlain qui, dans une récente interview au sujet de la fabrication des parfums, s'exprimait ainsi :

> « Même quand on connaît la formule d'un parfum, il est bien difficile de reconstituer le parfum. On lit par exemple, « essence d'iris ». Mais de quelle provenance ? De quelle qualité ?... Un produit qui s'appellera toujours « essence d'iris » donnera des résultats complètement différents selon son origine, sa qualité, son procédé de raffinage. A tel point que quand je commande pour un de mes parfums de la « mousse de chêne », je précise toujours : « de tel pays, extraite par la maison X ». Et pour une mousse destinée à un mélange différent, peut-être recourrai-je à un autre raffineur » (22).

Au seuil d'un processus de fabrication, ces renseignements sur les fournisseurs correspondent, à l'autre extrémité de ce processus, aux renseignements sur la clientèle, mais nous ne croyons pas

---

(22) Cf. *Lectures pour tous*, janv. 1971, p. 92.

devoir faire figurer les listes de clients parmi les éléments du know-how industriel, étant donné qu'elles se réfèrent à la distribution des produits et non à leur fabrication ; il s'agit là d'éléments de know-how commercial dont l'importance a été souligné en doctrine (23) mais qui reste en dehors du cadre de cette étude.

90. — Ces connaissances empiriques peuvent être considérées comme des connaissances techniques au sens large de cette expression ; ce sont celles auxquelles se référaient Ludecke et Fischer lorsqu'ils parlaient des renseignements que tout technicien pourrait obtenir en y consacrant suffisamment de temps, de travail et d'argent (24), celles aussi que mentionnait la cour du Maryland et dont l'accumulation donne à l'industriel qui les possède un avantage dans la concurrence (25), celles enfin en lesquelles la cour de Douai avait vu des techniques de mise en œuvre d'importance mineure mais de nature à conférer un caractère plus compétitif à l'entreprise qui en est détentrice (26). Ces connaissances représentent certainement un élément non négligeable du know-how d'une entreprise mais elles ne sauraient être comparées, quant à leur importance technique, aux connaissances qui, résultant des leçons de l'expérience, concernent la production industrielle elle-même.

§ 2. — Caractéristiques des connaissances d'ordre empirique

91. — Ces connaissances présentent, à l'analyse, quatre caractéristiques principales : ce sont des connaissances de détails d'application d'un procédé (A), acquises progressivement par de multiples expériences (B), qui constituent un élément d'actif pour l'entreprise qui les possède (C) et dont la fonction est de permettre l'optimisation des procédés auxquels elles se rapportent (D).

---

(23) Cf. J.-M. Mousseron, *Aspects juridiques du know-how : Cahiers de droit de l'entreprise*, 1972, n° 1, qui observe (p. 2) que « les connaissances techniques ne se cantonnent pas aux plans industriel et documentaire. Elles obtiennent une importance de plus en plus grande en matière de gestion des entreprises. Un atelier de production ou un hôtel peuvent être organisés différemment, un stock géré de diverses façons et deux entreprises tourner avec des immobilisations fort éloignées : des travaux d'O.S.T. désignent la technique la plus rentable. Une campagne de publicité peut être assurée de plusieurs manières : une étude de marché indique la cible, les messages et les supports les plus efficaces. Des magasins peuvent être aménagés selon un nombre quasi infini de combinaisons : des observations de merchandising désignent la plus satisfaisante. Il est mille techniques de recrutement de personnel : des études de psycho-sociologie appliquée indiqueront les meilleures. La connaissance de ces formules optimales, poursuit J.-M. Mousseron, suppose des études poussées, des investissements préliminaires importants, par conséquent. Des entrepreneurs placés devant des problèmes résolus avant eux souhaiteraient connaître les solutions ainsi dégagées, sans avoir à supporter les mêmes frais et, surtout, les mêmes délais ».

(24) V. *supra* n° 43.

(25) V. *supra* n° 52.

(26) Cf. *supra* n° 35.

A. — Connaissances de détails d'application d'un procédé.

92. — Il s'agit, en premier lieu, de connaissances portant sur des détails, indépendants les uns des autres, d'application d'un procédé ou, s'il s'agit d'un produit, d'une technique de fabrication ou d'utilisation de ce produit. Peu importe que ce procédé ou cette technique soit ou ne soit pas du domaine public.

B. — Acquisition progressive par expériences multiples.

93. — Elles ont été acquises par ce que les anglo-américains appellent la « trial and error method », c'est-à-dire à la suite de multiples expériences faites d'essais, de tâtonnements et d'erreurs.

94. — A ce sujet, on s'est demandé si la simple connaissance des erreurs à éviter pouvait être considérée comme constituant un élément du know-how.

Il ne semble pas qu'il y ait sur ce point de jurisprudence en France ; en revanche, les tribunaux américains ont eu à connaître de cette question dans des cas où il s'agissait de techniciens qui avaient participé, dans l'entreprise qui les employait, à des essais non couronnés de succès et étaient entrés ultérieurement au service d'une entreprise concurrente qui put ainsi, grâce aux renseignements qu'ils lui fournirent, éviter les mêmes expériences malheureuses et parvenir plus rapidement à un résultat satisfaisant. S'agissait-il là ou non d'un élément du know-how illicitement divulgué par les techniciens en cause et utilisé par l'entreprise bénéficiaire de cette divulgation ?

En fait, la jurisprudence anglo-américaine à cet égard n'est pas uniforme et l'on n'y trouve aucun argument décisif dans un sens ou dans l'autre. A. Turner qui cite des arrêts se prononçant les uns pour la négative, les autres pour l'affirmative, les commente ainsi :

> « Il se peut que la seule connaissance d'erreurs à éviter sans aucune indication conduisant à la solution satisfaisante d'un problème technique ne puisse être appelée know-how au sens strict de ce terme. Il semble cependant que certains renseignements de cet ordre, obtenus par tâtonnements et erreurs au cours de recherches ayant exigé des efforts, du temps et de l'argent, puissent être protégés à ce titre et représenter une valeur pour qui désire reprendre ces recherches et les conduire au succès » (27).

95. — Que la divulgation non autorisée des résultats négatifs de certaines expériences soit de nature à porter préjudice à leur

---

(27) A. Turner, *op. cit.*, p. 34 : « It may be that knowledge merely of mistakes to be avoided, with no knowledge of a successful solution to a technical problem cannot be properly called know-how. It would, however, be data which was the result of expenditure of time, money and labor on experimentation and trial and error which as such would be protectable and would be of value to someone who wished to take up or carry on research for a successful solution ».

auteur et à bénéficier indûment aux concurrents de l'entreprise où ces expériences ont eu lieu, il n'existe, certes, aucun doute à ce sujet. Or, s'il en est ainsi, on ne voit pas pourquoi les connaissances dites « négatives » ne seraient pas placées sur le même plan, en ce qui concerne leur aptitude à constituer un élément du know-how, que les connaissances positives dont nous nous occupons actuellement, puisque celles-ci, pas plus que celles-là *n'apportent de développement nouveau à l'état de la technique* et que la seule justification juridique de la protection à leur accorder est la même pour les unes et les autres, à savoir le « *condensé* » *de temps, d'argent et d'efforts qu'elles représentent.*

Mais s'il ne semble pas y avoir de raison pour refuser de considérer les connaissances dites « négatives » comme formant un élément du know-how, elles n'en sont cependant qu'un élément *provisoire* en ce sens qu'elles sont destinées à être remplacées, à plus au moins brève échéance, par des connaissances positives. Il est vrai que d'une façon générale le know-how n'a pas de caractère statique, étant appelé à évoluer selon les développements de la technique (28).

C. — Elément d'actif de l'entreprise qui les possède.

96. — La troisième caractéristique des connaissances de ce même groupe découle en fait de la précédente, c'est-à-dire de leur mode d'acquisition par la « trial and error method » ; c'est celle à laquelle il a été fait allusion ci-dessus, à savoir qu'elles représentent un actif constitué du temps, de l'argent et du travail qui ont été nécessaires à leur obtention. C'est une particularité qui est souvent mise en valeur dans la jurisprudence anglaise et américaine relative au know-how (29). En France également, elle a été expressément soulignée dans de récentes décisions judiciaires.

97. — L'une d'elles est un arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 juillet 1966, en confirmation d'un arrêt du 23 avril 1964 de la Cour d'Aix-en-Provence dans un litige opposant une firme italienne, la société Bottonificio Fossanèse, à une firme française, la société Almes (30) ; les faits, dans cette espèce, étaient les suivants :

Par contrat du 16 novembre 1957, la firme italienne avait concédé à la société française, pour une durée de dix années et moyennant le versement de certaines redevances, l'utilisation de son procédé de fabrication de « boutons en polyester ou en toute autre matière imitant la nacre ». Elle lui avait également, aux mêmes conditions, donné connaissance des modalités d'application de ce procédé en

---

(28) Cf. *infra* n° 211.

(29) Cf. A. Turner, *op. cit.*, pp. 102-112.

(30) Cass. Com. 13 juil. 1966 : *J.C.P.* 1967, II, 15.131, obs. P. Durand. — V. aussi *Ann.* 1967, pp. 225 à 235, obs. P. Mathely, où se trouve également rapporté l'arrêt d'appel de la Cour d'Aix-en-Provence du 23 avril 1964. — Cf. aussi *infra* n° 587.

lui promettant son assistance technique pour leur mise en œuvre. Quelques années plus tard, la société française crut pouvoir se soustraire à ses obligations contractuelles quant au paiement des redevances convenues, en se fondant sur l'article 1131 du Code civil et en arguant de la nullité pour absence de cause du contrat qui les avait prévues (31). Elle soutenait, en effet, que ce contrat portait sur des procédés et techniques de mise en œuvre déjà connus des professionnels et même dépassés, et qui, par conséquent, en l'absence de tout élément de nouveauté et de secret, ne pouvaient justifier le paiement de redevances.

Cette argumentation ne fut cependant pas retenue par la Cour d'Aix-en-Provence qui, confirmant le jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 1er février 1963, s'exprima sur ce point, dans son arrêt du 23 avril 1964, par les attendus suivants :

> « Attendu qu'en révélant à un établissement industriel *des procédés ou des tours de main encore ignorés de celui-ci et que ce dernier n'aurait pu découvrir lui-même qu'au prix de longues recherches ou de tâtonnements coûteux,* le concédant fournit à son cocontractant un avantage appréciable dont il est ainsi autorisé à subordonner l'octroi au versement de redevances ;
>
> Attendu qu'en l'espèce il n'y a donc pas lieu de rechercher si le procédé de façonnage de la matière première par coulage entre des glaces ou celui consistant à se servir de cylindres utilisant la force centrifuge étaient des *systèmes originaux* ou *déjà utilisés par des maisons concurrentes* et *s'ils manifestaient ou non l'ingéniosité de ceux qui les avaient découverts ou mis au point ;*
>
> Qu'il suffit, pour constater que l'obligation assumée par la société Almes de payer les redevances convenues n'était pas dépourvue de cause, d'observer que cette entreprise ne disposait pas personnellement, lorsqu'elle a traité avec la société Bottonificio Fossanèse, des connaissances techniques suffisantes pour entreprendre *immédiatement* ses fabrications sans l'aide de cette dernière puisqu'il lui a paru nécessaire de solliciter à cette fin son concours ».

98. — Ces attendus furent consacrés par la Cour de cassation qui se les appropria dans son arrêt du 13 juillet 1966 par lequel les juges suprêmes rejetèrent le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Aix-en-Provence. Ils mettent excellemment en valeur un important point de droit, à savoir qu'il n'est pas nécessaire que des connaissances techniques, en elles-mêmes, soient nouvelles et n'aient jamais été divulguées, pour qu'elles soient protégées dans les rapports entre celui qui les a obtenues et mis au point en y consacrant son temps, son argent et son travail, et des tiers qui les ignorent

---

(31) En ce qui concerne l'utilisation de l'article 1131 en la matière, V. *infra* nos 581 et s.

encore. La raison d'être de cette protection réside précisément dans le gain de temps, d'argent et de travail dont bénéficie le tiers qui reçoit communication de ces connaissances mises ainsi « *immédiatement* » à sa disposition comme l'indiquent les attendus précités.

99. — A propos de ces connaissances transmises par la société italienne à la société française, mentionnons encore que la formule « procédés ou tours de main » qui les désigne dans les mêmes attendus ne paraît pas avoir été choisie avec beaucoup de rigueur d'expression et qu'il eût sans doute été plus exact de parler de « procédés et de leurs techniques de mise en œuvre », ainsi que l'a fait, par exemple, la Cour de Douai, dans son arrêt déjà cité du 16 mars 1967, rendu dans une affaire similaire opposant deux sociétés françaises, les sociétés Manil et Lebeau (32). On y lit, en effet, les attendus suivants :

> « Attendu que *des techniques d'application et de mise en œuvre* ou « *know-how* » *peuvent concerner un procédé connu et tombé dans le domaine public* ;
>
> Attendu que la *non-divulgation de telles techniques* s'impose comme un devoir impérieux aux collaborateurs d'une entreprise qui a consacré de longs et coûteux efforts à leur mise au point et à la formation d'un personnel spécialisé... »

La question accessoire de formulation mise à part, on peut remarquer que l'enseignement de la Cour de Douai rejoint celui de la Cour d'Aix-en-Provence et de la Cour de cassation puisque la raison de « l'impérieux devoir » de non-divulgation des « techniques d'application et de mise en œuvre » visées par l'arrêt en cause y est présentée comme *résidant* dans les « *longs et coûteux efforts consacrés à leur mise au point* ».

D. — Fonction « d'optimisation » des procédés auxquels elles se rapportent.

100. — Enfin, il va de soi que les connaissances techniques de ce groupe doivent, et c'est là la condition essentielle à laquelle il leur faut satisfaire pour constituer un élément valable du know-how, contribuer à « optimiser » la mise en œuvre des procédés auxquels elles se réfèrent.

Que ce résultat puisse être obtenu par de simples mesures de détail, soit qu'on les considère dans leur accumulation les unes avec les autres, soit même que l'on envisage chacune d'elles séparément, c'est ce qui ressort nettement de l'expérience industrielle elle-même et c'est également la leçon qui se dégage d'une décision

---

(32) Douai 16 mars 1967 : *D.* 1967, p. 637 note R. Plaisant. Cet arrêt a été suivi d'un autre de la même Cour dans cette affaire en date du 2 mai 1969, confirmé par la Cour de cassation le 22 mars 1971, mais qui ne modifie pas les considérations doctrinales de l'arrêt du 16 mars 1967. — V. *supra* n°s 35 et 36 et également *infra* n°s 178 et 204.

bien typique empruntée à la jurisprudence américaine, si riche en la matière.

101. — Il s'agit d'un arrêt rendu le 8 mars 1956 par la « Court of Appeals, fourth Circuit » (Cour d'Appel 4e Circuit) dans un litige intervenu entre la firme Carter Products Inc. et la société Colgate-Palmolive (33). Les faits étaient les suivants :

En 1948 un nommé Spitzer eut l'idée de fabriquer une crème de savon qui serait contenue sous pression dans un récipient d'où, en actionnant une valve, on la ferait sortir sous forme d'une mousse similaire à celle que l'on obtenait directement jusqu'alors sur les joues de la personne à raser, en utilisant blaireau, eau et poudre de savon. Il engagea à cet effet deux chimistes, MM. Reich et Fine, qui, après de nombreux mois de travail, de tâtonnements et d'essais, réalisèrent la première bombe de mousse à raser fonctionnant de façon satisfaisante et qu'ils vendirent sous le nom de « Rise ». Ce produit connut un grand succès. Spitzer, Reich et Fine en concédèrent alors la vente à une société Carter Products Inc. dont le chiffre d'affaires ne cessa de s'accroître. De 40 000 dollars en 1950, il s'éleva à 800 000 dollars en 1951, 1 800 000 en 1952, et 2 500 000 en 1953.

Il n'y avait naturellement rien de nouveau dans l'idée de fabriquer une crème de savon, ni dans celle de conserver cette crème dans un récipient conçu pour cet usage et d'utiliser, pour la projeter sous forme de mousse sur les joues de la personne à raser, un gaz liquéfié sous pression mélangé à un autre liquide. Et il semblait que pour un chimiste averti, il ne dût pas y avoir de grandes difficultés à réaliser industriellement ces idées.

C'est ainsi que devant le succès de la bombe « Rise », la société Colgate-Palmolive entreprit de son côté la fabrication d'une bombe similaire mais, malgré les efforts de plus de deux cents chimistes travaillant dans les laboratoires de cette firme, aucun résultat satisfaisant ne put être obtenu. Les qualités de la bombe « Rise » résultaient, en effet, d'un *grand nombre de mises au point de détail,* fruits de longues expérimentations et de multiples tâtonnements.

Sans entrer dans des précisions techniques, on peut dire, par exemple, qu'il avait fallu faire un choix entre des gaz et des savons de compositions diverses, trouver les proportions optimales de leur mélange, déceler la pression la plus favorable à la formation d'une mousse appropriée au rasage, ni trop épaisse ni trop fluide, et qui, sous l'action d'une valve aux particularités soigneusement déterminées, soit projetée dans les meilleures conditions hors de son contenant. Toutes ces indications techniques constituaient *le know-how* de la société Carter Products Inc.

C'est ce know-how que, devant l'échec de ses propres essais, s'appropria la société Colgate-Palmolive en engageant Fine, l'un

---

(33) 108 *U.S.P.Q.*, pp. 383 à 391.

des chimistes qui avaient mis au point la bombe « Rise » et qui apporta à son nouvel employeur les renseignements qui lui manquaient. Le résultat ne se fit pas attendre et dès l'année 1954 le chiffre d'affaires réalisé par la société Colgate-Palmolive avec sa nouvelle bombe de mousse à raser atteignit le chiffre de 5 millions de dollars.

Assignée par la société Carter Products Inc., la société Colgate-Palmolive se défendit en prétendant que les renseignements techniques communiqués par Fine n'avaient rien de nouveau ni de secret et que la solution des petits problèmes techniques posés par la fabrication de la bombe « Rise » étaient à la portée de tout chimiste moyen. Elle fut cependant condamnée, la Cour ayant observé, d'une part, que cette déclaration avait été en l'espèce contredite par les faits et, d'autre part, que d'une façon générale — ce sont les observations de la Cour — « lorsqu'un problème est résolu, sa solution paraît simple et à la portée de quiconque possède un niveau moyen de connaissances ; mais ce problème n'était pas simple avant d'être résolu ».

102. — On aura remarqué que toutes les connaissances techniques visées par cet arrêt, de même que celles auxquelles se réfèrent les décisions précédemment rapportées des Cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Douai et de la Cour de cassation concernent des mesures d'ordre essentiellement empirique destinées à « *optimiser* » *l'application d'un procédé ou à améliorer les qualités d'un produit.* Pour reprendre la formule déjà citée de la Cour de Douai, il s'agit de mesures conçues en vue de « conférer un caractère plus compétitif à l'entreprise » où elles seront appliquées et cela « en réduisant les coûts de production ou en améliorant la qualité des produits » (34). Or, au cours des dernières décennies, les conditions de la concurrence dans l'industrie et le commerce ont profondément changé et il convient d'en tenir compte.

On se trouve ainsi amené à examiner un quatrième groupe de connaissances formant un élément important du know-how industriel. Ce sont celles qui résultent de ce que l'on a appelé la « Recherche-Développement » pour employer l'expression elliptique empruntée à la terminologie anglaise (Research and Development).

---

(34) Cf. *supra* n° 35.

SECTION 4

LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT

103. — Les connaissances résultant de la Recherche-Développement (35), désignée couramment par les abréviations R.D. dans les pays occidentaux et N.I.O.K.R. en Union Soviétique, constituent le quatrième groupe de connaissances techniques dont le know-how peut se composer. Il s'agit là des connaissances qui possèdent le contenu d'intellectualité le plus grand et dont l'importance croissante dans l'industrie a, d'ailleurs, été soulignée.

Au cours d'un colloque Université-Industrie qui eut lieu à Lyon en 1965, M. Panel rappela ainsi que, durant longtemps, les seules connaissances scientifiques et techniques considérées comme déterminantes dans la vie d'une entreprise avaient été essentiellement de deux ordres : il y avait, d'une part, celles qui devaient permettre l'abaissement du coût de fabrication d'un produit sans altérer ses qualités ou ses performances, et, d'autre part, celles qui, à prix de revient sensiblement égal, conduisaient à l'amélioration des dites qualités et performances. Or, ajoutait M. Panel, les connaissances d'importance primordiale aujourd'hui sont celles qui concourent à la naissance de produits nouveaux (36).

104. — Dès avant la guerre, d'ailleurs, Schumpeter avait prédit que la seule concurrence qui compterait réellement dans l'avenir serait celle des produits nouveaux et que seules se développeraient, et peut-être même pourraient subsister, les entreprises qui s'atta-

---

(35) La recherche en général comprend trois variétés complémentaires ; ce sont, on ne fait que les rappeler :

— *La recherche fondamentale* qui vise à la compréhension des phénomènes et à l'établissement des lois scientifiques dans un but pratique déterminé.

— *La recherche appliquée* qui consiste à concevoir des applications pratiques à des découvertes fondamentales.

— *La recherche développement* qui a pour objet, grâce aux données de la recherche appliquée et à des connaissances empiriques, de mettre au point des prototypes et des procédés nouveaux : Cf. « Aspects juridiques de la recherche scientifique », *op. cit.* p. 652 ; V. également, *Politiques et moyens propres à promouvoir le progrès technique,* rapport présenté à la cinquième Réunion des conseillers économiques principaux des gouvernements des Etats membres de la C.E.E., Commission Economique pour l'Europe, Nations Unies, décembre 1969. — V. encore E. Hawthorne, *Le transfert de technologie* notamment p. 61 et s. (Rôle de la R.D.), *O.C.D.E.* Paris, 1971 et l'article intitulé *Report on R.D. in Europe : Industrial Research,* janv. 1972, pp. 28-49 qui comporte un exposé d'ensemble sur l'état de la recherche en Europe.

(36) F. Panel, *Les conditions d'une balance favorable des échanges de matière grise au niveau de l'entreprise,* in *La propriété industrielle et le Marché commun,* Paris, 1966.

cheraient à renouveler leurs fabrications (37). Et plusieurs études récentes ont montré qu'effectivement, le renouvellement des fabrications avait pris, depuis la dernière guerre une ampleur considérable.

Aux Etats-Unis, par exemple, on admet que, dans les entreprises chimiques, une situation normale est désormais celle où la moitié au moins du chiffre d'affaires est fondé sur des produits qui n'existaient pas dix ans auparavant (38). Au cours d'un Symposium réunissant des universitaires et des industriels, qui s'est tenu à Washington en novembre 1966 sous les auspices du Département américain du commerce et qui était consacré aux incidences du développement technologique sur le commerce mondial, M. Peter G. Peterson, vice-président de la Bell and Howell Cy., a présenté des statistiques significatives à cet égard. Il en ressort, par exemple, que de 1956 à 1965 les exportations de coton et de laine ont notablement diminué tandis qu'augmentaient dans le même temps de 50 % celles des produits synthétiques de remplacement. De même, des industries qui n'existaient pratiquement pas en 1945, telles que celles de la télévision, des transports à réaction ou des ordinateurs, ont apporté une contribution extrêmement élevée au revenu national global. Le pourcentage annuel de développement des ventes pour des firmes telles qu'I.B.M., Polaroïd, Xerox, atteint, de 1945 à 1965, le chiffre de 16,80 % tandis que pour l'ensemble de l'industrie ce pourcentage n'est, pour le même temps, que de 2,50 % (39). Des statistiques plus récentes parues aux Etats-Unis montrent que, par rapport à 1966, les exportations de ce pays se sont accrues de 4 % en 1967 alors que leur progrès a été beaucoup plus rapide dans les domaines où la recherche est active puisque le taux d'accroissement a été de 58 % pour l'industrie des calculateurs électroniques, de 34 % pour l'aéronautique civile et de 30 % pour le matériel des télécommunications (40).

La situation est, à des degrés divers, la même dans tous les pays industrialisés. L'innovation est devenue la forme moderne de la concurrence, et par innovation nous entendons ici non pas ce qui est appelé ainsi dans la législation sur la propriété industrielle

---

(37) Le rôle des produits nouveaux dans la concurrence a été notamment étudié aux Etats-Unis par Kaplan qui a souligné l'avantage que possédaient à cet égard les grandes entreprises par rapport aux firmes moins importantes, en raison des ressources considérables qu'elles peuvent consacrer à la recherche ; cf. Kaplan, *Big Enterprise in a competitive system* ; the Brookings Institution, Washington, 1964, pp. 187 à 191. — V. aussi à ce sujet B. Zimmern, *Développement de l'entreprise et innovation*, Edit. Hommes et Techniques, Paris, 1969, notamment chap. XII « Le brevet et l'innovation dans la compétition industrielle » ; V. encore *Recherche et innovation dans l'industrie : Rev. écon. pol.* sous la direction de P. Maillet, 1965, n° spécial.

(38) Cf. J.J. Servan-Schreiber, *Le défi américain*, p. 74.

(39) Cf. U.S. Department of commerce, National Bureau of Standards, Publication 284, 1967.

(40) Cf. *Les véritables causes du retard de l'Europe : Communauté européenne*, n° 121-122, août-sept. 1968.

de certains pays socialistes (41) mais *l'invention de procédés ou produits nouveaux rendus utilisables dans l'industrie et le commerce.*

Or comment ces innovations sont-elles réalisées ? Elles le sont par la collaboration de la science et de l'industrie ; les différences tendent à s'estomper entre le savant et l'ingénieur. Comme l'a écrit le Professeur Mousseron, « les batailles commerciales se livrent et se gagnent dans les éprouvettes » (42). La même idée est exprimée par le slogan américain « Research is big business ». Sous des formules diverses, c'est la *recherche-développement qui est ainsi désignée comme étant à l'origine de l'essor actuel des innovations et, par conséquent, de l'intérêt croissant qui s'attache au know-how dans l'industrie moderne.*

Mais, comment s'effectue cette recherche-développement (§ 1) et quels sont les résultats des connaissances techniques qu'elle engendre et qui constituent un important élément de la notion de know-how (§ 2) ?

§ 1. — Sources de la recherche-développement

105. — La recherche-développement, comme d'ailleurs la recherche fondamentale et la recherche appliquée, peut être effectuée par des organismes de formes et de structures diverses : institutions scientifiques publiques (A), entreprises bénéficiant de l'aide financière de l'Etat (B), ou sociétés privées de recherche sous contrats (C).

A. — Institutions scientifiques publiques.

106. — Ces organismes peuvent être en premier lieu des institutions scientifiques publiques gouvernementales telle qu'en France l'Agence Nationale de Valorisation et de Recherche (A.N.V.A.R.) qui a été instituée auprès du Centre National de la Recherche Scientifique par la loi du 3 janvier 1967 portant création d'organismes de recherche (43) ou intergouvernementales tel que le Centre Euro-

---

(41) Cf. *infra* n°s 413 et s.

(42) J. M. Mousseron, *Le droit du breveté d'invention*, Paris, 1961, p. 21.

(43) L. n° 67-7 du 3 janv. 1967 portant création d'organismes de recherche : *J.O.* 5 janv. 1967, p. 137. — V. aussi D. n° 70-728 du 5 août 1970 relatif à la coordination de la politique de recherche scientifique et technique : *J.O.* 11 août 1970, p. 7616. — L'Agence nationale de valorisation et de recherche (A.N.V.A.R.) est un établissement public de caractère industriel et commercial dont la mission, aux termes de l'article 2 de la loi qui l'a instituée, est « de concourir à la mise en valeur des résultats des recherches scientifiques et techniques ». A cette fin, précise le même article, « il prospecte les inventions, en assure la protection nationale et internationale, *notamment par la mise au point et le dépôt des brevets correspondants*, en respectant les droits des inventeurs et en accord avec ces derniers. Il fait procéder *à toutes opérations propres à préparer la mise en valeur de ces inventions*, à l'exclusion des opérations d'exploitation industrielle elles-mêmes ». Au 1er janvier 1972, 625 dossiers avaient été retenus par l'A.N.V.A.R. et avaient donné lieu au dépôt de 1.289 brevets en France et à l'étranger (cf. *Le Monde*, 26 mai 1972).

péen de Recherches Nucléaires (C.E.R.N.) dont le siège est à Genève.

B. — Entreprises bénéficiant de l'aide financière de l'Etat.

107. — Il peut s'agir encore de grandes entreprises industrielles qui bénéficient de l'aide financière souvent considérable des gouvernements et disposent de moyens puissants.

Ces entreprises orientent massivement leurs recherches vers les applications industrielles des inventions de base bien que certaines des plus importantes d'entre elles consacrent une partie, estimée à dix ou vingt pour cent, de leur budget de recherche à ce que les Américains appellent la « blue sky research », la recherche ciel bleu, c'est-à-dire aux études fondamentales. Elles y trouvent d'ailleurs, comme l'indiquent P. Piganiol et L. Villecourt, les bases de leur développement futur ainsi qu'une amélioration générale de leur mode de préhension des problèmes pratiques (44).

C. — Sociétés privées de recherche sous contrat.

108. — Enfin, il existe aussi des sociétés privées qui effectuent des recherches sous contrats pour le compte de tiers.

Les principaux « donneurs » de recherches sont des entreprises industrielles et surtout des organismes publics nationaux ou internationaux. On peut citer, parmi ces derniers, la Communauté européenne de l'Energie atomique (Euratom) dont les contrats de recherches contiennent des clauses relatives à la propriété industrielle dont il a été précédemment question (45).

Quant aux sociétés pratiquant la recherche sous contrat, les plus connues sont, aux Etats-Unis, le Batelle Memorial Institute, le Stanford Research Institute, la Rand Corporation, la Société Arthur D. Little et l'Armour Research Institute. Ces établissements font un chiffre d'affaires supérieur à dix millions de dollars et emploient plus de mille personnes. Le Batelle Institute est également installé à Genève et à Francfort et la Société Arthur D. Little en Grande-Bretagne (46).

En France, il convient de mentionner l'Institut national de la Recherche Chimique Appliquée (I.R.C.H.A.), la Société d'Etudes et Recherches Scientifiques et Industrielles (E.R.S.I.) et le Centre de Recherche Industrielle sous contrat (47).

109. — Si nous avons insisté sur l'ampleur prise par la recherche-développement et l'importance des moyens mis à sa disposition c'est

---

(44) P. Piganiol et L. Villecourt, *Pour une politique scientifique*, Paris 1967, p. 165.
(45) Cf. *supra* n° 67 et *infra* Annexe III.
(46) Cf. *Aspects juridiques de la recherche scientifique*, *op. cit* p. 83.
(47) P. Piganiol et L. Villecourt, *op. cit.* p. 167.

qu'elle constitue le creuset où s'élaborent et se renouvellent sans cesse les connaissances techniques qui concourent à la naissance et à la mise au point de produits et de procédés nouveaux.

Ces connaissances s'acquièrent par une *expérimentation systématique des différentes formes possibles de réalisation industrielle d'une même invention de base.* On pourra, par exemple, après avoir déterminé quels sont les paramètres qui conditionnent le résultat à obtenir, rechercher, en donnant à ces paramètres plusieurs valeurs successives, quelle est la valeur ou la gamme de valeurs optimales correspondant à chacun d'eux.

C'est ainsi qu'il ressort d'une intéressante étude que, pour le développement à l'échelle industrielle d'un procédé chimique sortant du laboratoire, on sera amené à utiliser divers moyens d'exploration systématique tels que :

1 — diverses gammes de température et de pression,

2 — diverses techniques classiques, telles que les techniques de séparation par distillation, éventuellement azéotropique, par décantation, par extraction au moyen de solvants, ces séparations pouvant faire l'objet d'étapes intermédiaires du procédé,

3 — l'utilisation d'un solvant nouveau pour augmenter, par exemple, le point d'ébullition du mélange réactionnel, ou d'un solvant léger pour augmenter sa volatilité, l'entraînement par un gaz en circuit fermé pour augmenter l'évaporation,

4 — les techniques de recyclage dans les procédés en chaîne qui font l'objet de nombreux « flow sheets » différents (48).

Le développement des sciences amène ainsi un développement parallèle considérable, et sans cesse accru de nos jours, de la technologie, mais au prix d'investissements extrêmement importants qui appellent bien évidemment une contrepartie en faveur des entreprises industrielles ou des diverses sociétés qui les ont consentis.

§ 2. — Les connaissances techniques dégagées par la recherche-développement et leurs résultats

110. — Une distinction doit être faite pour ce qui est de la considération des résultats de ces connaissances, selon qu'ils sont pris individuellement (A) ou en leur combinaison (B).

A. — Considération des résultats pris individuellement.

111. — Certains de ces résultats peuvent être considérés comme possédant un caractère de nouveauté et impliquant une activité inventive. Tel n'est pas cependant le cas de bon nombre d'entre eux et l'on peut mentionner, par exemple, ce qu'écrivait récem-

---

(48) Cf. *Défendre l'innovation : L'économie,* n° 1073, 15 sept. 1968, p. 18.

ment l'Académicien Louis Armand au sujet de l'exploit de la fusée américaine Saturne V :

> « Pris isolément, chacun des innombrables problèmes qu'il a fallu résoudre pour mettre au point un engin aussi sophistiqué que la fusée Saturne V pourrait être considéré comme un problème de détail. Il y a, par exemple, très peu de nouveauté scientifique dans la combinaison de l'oxygène et de l'hydrogène liquide, mais une remarquable maîtrise de ces éléments à de très basses températures ».

Et, à propos de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, Louis Armand ajoutait :

> « Beaucoup de gens pensaient que l'essentiel résidait dans la nouveauté scientifique du phénomène. En fait l'application pacifique de cette forme d'énergie dépend de la mise au point d'un ensemble très complexe de techniques. Lorsque les premiers sous-marins atomiques ont été construits aux Etats-Unis, on a pu dire que le point névralgique de l'engin était une pompe à eau qui avait la propriété, modeste mais combien difficile à réaliser, de garantir des fuites d'eau inférieures à celle d'une goutte d'eau tous les vingt ans » (49).

112. — Dans tous les domaines de la recherche-développement, le trajet qui va de l'invention de base à son industrialisation est ainsi jalonné par de multiples réalisations fragmentaires. Celles-ci sont dues à des connaissances qui résultent de la recherche explorative systématique et qui, si elles n'apportent pas de développement réel à l'état de la technique et — ne serait-ce que pour cette raison — ne sont pas brevetables, n'en représentent pas moins pour les entreprises qui les ont acquises, une valeur peut-être plus grande encore que celle des produits et des procédés nouveaux eux-mêmes, parce qu'elles en permettent la reproduction.

Ajoutons que ces connaissances qui servent de trait d'union entre la science et la production industrielle sont également un point de départ vers de nouvelles inventions, contribuant ainsi à promouvoir la recherche dont elles sont elles-mêmes issues (50). A ce double titre, elles constituent un élément capital du know-how des entreprises pour le présent et pour l'avenir.

B. — Considération des résultats en leur combinaison.

113. — Mais les résultats de la recherche-développement en ses différents domaines, notamment en électronique, en thermodynamique, en chimie-physique ou en chimie des plastiques, peuvent également être combinés dans de nombreuses applications pratiques dont la mise au point, en raison de leur complexité même, dépend

---

(49) Cf. *La Tribune de Genève*, 3-4 fév. 1968.

(50) Cf. W. SEIFFERT, *Zur Problematik Internationaler know-how Verträge*, *op. cit.*, n° 27.

de l'acquisition de multiples connaissances scientifico-techniques. La jurisprudence américaine a eu à connaître de litiges mettant en jeu des know-how résidant en des connaissances de cet ordre. On mentionnera ici trois décisions particulièrement typiques.

1) L'arrêt de la Cour d'appel de l'Ohio du 22 mai 1963 ; l'affaire « Apollo Man on the Moon ».

114. — La première est un arrêt rendu en 1963 par la Cour d'appel de l'Ohio, 9e district, dans une affaire B.F. Goodrich Cy. contre Wohlgemuth (51). La demanderesse, la société Goodrich, était parvenue à réaliser des équipement pressurisés pour voyageurs spatiaux dont la mise au point était particulièrement délicate du fait qu'ils étaient composés de milliers de pièces diverses et qu'un fonctionnement défectueux de l'une d'entre elles pouvait mettre en danger la vie de leurs utilisateurs. Or l'un des ingénieurs de cette société, M. Wohlgemuth, directeur du département des équipements pour l'espace, fut engagé par une firme concurrente, l'International Latex Corporation qui était au bénéfice d'un *contrat de recherche* avec la N.A.S.A. pour la fourniture d'équipements destinés à être utilisés pour l'exécution du projet Apollo. La société Goodrich demanda aux tribunaux de prononcer une injonction interdisant à Wohlgemuth d'occuper un emploi dans le département des équipements pour l'espace de l'International Latex Corporation pour la raison qu'il serait naturellement amené à communiquer à cette firme des know-how technologiques dont il avait obtenu confidentiellement connaissance. La Cour d'appel de l'Ohio fit droit à cette demande bien que Wohlgemuth eût soutenu que ces know-how n'étaient ni nouveaux ni secrets.

2) L'arrêt de la Cour d'appel de Colombia du 21 septembre 1966 ; l'affaire « stockage sous-marin de matériaux stratégiques ».

115. — Ce sont des connaissances techniques similaires qui étaient au centre d'un litige qui fit l'objet d'un arrêt rendu le 21 septembre 1966 par la Cour d'appel du district de Colombia (52).

Dans cette affaire, un ingénieur, Harold G. Quase, avait développé un « know-how technologique » (technological know-how) pour un système de stockage sous-marin de matériaux stratégiques. Il en donna confidentiellement connaissance à la marine américaine en 1958 et transmit ultérieurement tous ses droits à cet égard à une firme Underwater Storage Inc. Par la suite, il apprit qu'un rapport établi en décembre 1961 par l'U.S. Navy et intitulé « aménagement d'un entrepôt sous-marin pour 50 000 gallons de fuel » faisait état de know-how prétendument mis au point par une firme dénommée United States Rubber Company *dans le cadre d'un*

---

(51) B.F. *Goodrich* Cy. v. *Wohlgemuth*, 137 U.S.P.Q. 804, Ohio Court of Appeals, 9th district 1963.

(52) *Underwater Storage Inc. v. United States Rubber Cy.*, Court of Appeals, District of Colombia 21 sept. 1966, 151 U.S.P.Q. 90.

contrat de recherche conclu par ladite firme avec l' « Office of Naval Research ». Or ces know-how étaient ceux que Harold G. Quase avait confidentiellement communiqués en 1958 à l'U.S. Navy et qui étaient parvenus, sans qu'on sache comment, à la connaissance de l'United States Rubber Company.

Mise en demeure de renoncer à l'utilisation de ces know-how, cette firme s'y refusa. Elle fut alors assignée par la société Underwater Storage Inc. Bien qu'elle eût prétendu ne pas s'être procuré les renseignements en cause par des moyens déloyaux, cette firme fut cependant condamnée à renoncer à leur utilisation qui devenait illicite à partir du moment où elle apprenait qu'il s'agissait de renseignements communiqués confidentiellement à la U.S. Navy dès 1958.

3) L'arrêt de la Cour Suprême de New-York du 13 janvier 1967 ; l'affaire « Complete Operational Method of Armament Control ».

116. — Il convient de signaler encore un arrêt rendu le 13 janvier 1967 par la Cour Suprême de New-York dans une affaire portant également sur la divulgation de renseignements scientifico-techniques (53).

La Republic Aviation Corporation avait mis au point sous le nom de COMAC (Complete Operational Method of Armament Control) un système de contrôle d'armement pour les avions de combat qu'elle cherchait à faire adopter par l'U.S. Air Force. Ce système était décrit dans des documents qui avaient été distribués dans les bureaux compétents de l'U.S. Air Force ainsi que dans diverses bases militaires aériennes. Deux ingénieurs qui avaient participé à la mise au point de ce système au service de la Republic Aviation Corporation, MM. Schenk et Lauro, quittèrent ensuite cette firme et furent engagés par une autre société, la Technical Measurement Corporation qui, quelques années plus tard, proposa à l'U.S. Air Force un système de contrôle d'armement pour avions de combat similaire au système « COMAC », mais présentant par rapport à ce dernier plusieurs améliorations, et désigné par les lettres S.M.S.

La Republic Aviation Corporation estima que ce nouveau système n'avait pu être développé que sur la base des renseignements dont ses anciens ingénieurs avaient obtenu confidentiellement connaissance lorsqu'ils étaient à son service et qu'ils communiquèrent ultérieurement à la Technical Measurement Corporation. Elle assigna donc ses anciens ingénieurs ainsi que la Technical Measurement Corporation pour entendre dire qu'ils avaient usurpé des know-how technologiques lui appartenant et faire interdiction à quiconque d'employer le système d'armement SMS lequel avait été développé à l'aide de ces know-how. Les défenseurs répliquèrent que les connaissances techniques que possédait la Republic

---

(53) *Republic Aviation Corp.* v. *Schenk, Lauro, Technical Measurement Corp.* ; New-York Supreme Court, 13 janv. 1967, 152 U.S.P.Q., pp. 831-835.

Aviation Corporation avaient été divulguées du fait de leur publication dans des documents distribués dans les bureaux de l'U.S. Air Force et dans certaines bases aériennes.

La Cour Suprême de New-York n'admit cependant pas cette argumentation et décida qu'une distribution aussi limitée de ces documents ne supprimait pas le caractère secret des renseignements qu'ils contenaient. Mais en raison de l'importance que présentait le système SMS pour les avions de combat opérant au Vietnam, elle n'en interdit pas l'emploi, se bornant à attribuer une compensation financière à la Republic Aviation Corporation.

117. — Ces trois décisions américaines nous paraissent intéressantes en ce qu'elles portent sur des éléments du know-how d'une première importance aujourd'hui, à savoir les connaissances scientifico-techniques. Elles ne sont mentionnées ici que dans la mesure où elles permettent de se rendre compte du caractère de ces connaissances, observation faite que deux d'entre elles se réfèrent précisément aux contrats de recherche dont il a été précédemment parlé. On y reviendra d'ailleurs ultérieurement lorsqu'il s'agira de définir les notions de secret et de nouveauté en matière de know-how (54).

118. — Tels sont les divers groupes en lesquels peuvent se répartir les connaissances techniques susceptibles de constituer des éléments du know-how des entreprises. Bien entendu, il n'existe pas entre ces connaissances, quant à leur nature, de distinctions nettement tranchées et il est clair que ces divers groupes sont reliés entre eux par une certaine frange d'interpénétration. Mais il était néanmoins nécessaire d'en déterminer le caractère dominant.

---

(54) Cf. *infra* n[os] 177 et s.

CHAPITRE IV

LES PROCEDES

119. — Parmi les composants du know-how, la plupart des définitions précédemment citées mentionnent, à côté de l'habileté, de l'expérience et des connaissances techniques, un autre élément encore, à savoir les procédés (1). Mais, à une exception près — dont il sera parlé plus loin (2) — aucune d'entre elles n'indique ce qu'il convient d'entendre par cette expression qu'elles assortissent en général de divers autres vocables tels que « méthodes », « systèmes », « techniques », ou « moyens », comme si l'accumulation de mots aussi imprécis les uns que les autres devait permettre de mieux cerner l'idée sous-jacente. Des éclaircissements sur ce point semblent donc bien nécessaires si l'on tient à éviter un certain verbalisme auquel la Cour de Douai elle-même dans son arrêt du 16 mars 1967 ne paraît pas avoir entièrement échappé puisqu'après avoir présenté le know-how comme constitué par des « procédés ingénieux », elle ajoute que ces procédés sont des « techniques d'application » qui peuvent se référer à des « procédés » déjà connus (3). Il apparaît qu'une certaine ambiguïté se fait jour ici quant à la notion de « procédé ».

Il est donc indispensable de préciser cette notion (section 1) avant d'envisager la question de savoir quels sont les rapports entre les procédés et le know-how (section 2).

SECTION 1

LA NOTION DE PROCEDE

120. — La législation française ne saurait être d'un grand secours pour l'approfondissement de la notion de procédé.

La loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention n'employait en aucune de ses dispositions le terme « procédé ». Lorsqu'en son article 2 elle indiquait ce qu'il convenait de considérer comme inventions brevetables, elle citait, à côté des inventions de produits,

---

(1) Cf. *supra* les définitions de la C.C.I. présentées par MM. LADAS et OUDEMANS (n° 32), de la Cour de Douai (n° 35), de MM. MATHÉLY (n° 37), DURAND (n° 38), CREED et BANGS (n° 49).

(2) Cf. *infra* n° 132.

(3) Cf. *supra* n°s 35 et 99.

l'invention non pas de nouveaux procédés, mais de nouveaux « moyens », ainsi que l'application nouvelle de « moyens » connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel. De même en son article 30, § 6, elle mentionnait, parmi les cas de nullité d'un brevet, celui d'une description insuffisante ou n'indiquant pas d'une manière complète et loyale les véritables « moyens » de l'inventeur.

Le terme « procédé » figure, en revanche, dans la nouvelle loi du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention. Mais ce texte continue à parler également de « moyens » ; son article 6 comporte, en effet, la disposition suivante :

> « Peut être brevetée toute invention portant notamment sur un produit, un *procédé*, une application ou une combinaison de *moyens* ».

Ce même terme « procédé » apparaît encore, employé seul ou associé au mot « moyen », dans les articles 29, 30 et 37 de la loi du 2 janvier 1968.

Or, comment a-t-il été introduit dans cette loi alors que celle du 5 juillet 1844 n'en faisait pas mention et quelle est sa signification par rapport à celle du mot « moyen » ?

121. — Les travaux préparatoires de la loi du 2 janvier 1968 ne donnent à cet égard aucun renseignement. Ils permettent seulement de constater que le texte de la proposition de loi initialement adopté par l'Assemblée Nationale reprenait, pour ce qui est de l'indication des inventions brevetables, la formulation de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1844 et que c'est lors de l'examen de ce texte par le Sénat que fut accepté un amendement présenté au nom de la Commission de Législation par son Rapporteur, M. le Sénateur P. Marcilhacy ; cet amendement mentionnait les « procédés » à côté des « moyens » selon la rédaction mentionnée ci-dessus (4). Mais aucune explication n'est fournie quant aux raisons qui ont conduit à semblable rédaction.

122. — Dans leur commentaire de la loi du 2 janvier 1968, ni le Professeur Plaisant (5), ni le Professeur Chavanne (6), ne s'expriment à ce sujet. Le Professeur Chavanne observe que l'article 6 de cette loi mentionne parmi les inventions brevetables non plus, comme le faisait la loi de 1844, les inventions de « nouveaux moyens » mais celles de « procédés » et il précise qu'il s'agit là d'une question de terminologie sans portée pratique (7).

---

(4) Cf. Sénat, Première session ordinaire de 1967-1968, Annexe au procès-verbal de la séance du 26 novembre 1967. Rapport de M. le sénateur P. Marcilhacy, n° 42. — V. également *J.O.* 1er déc. 1967, débats parl. Sénat, séance du 30 novembre 1967.

(5) R. Plaisant, *Le nouveau régime des brevets d'invention* : *D.* 1969, I, p. 99 à 144.

(6) A. Chavanne, *La loi du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention* : *J.C.P.* 1968, I, 2186.

(7) A. Chavanne, *op. cit.*, n° 3.

123. — Dans son étude de la même loi, Me Mathély formule une opinion identique mais il explique ainsi la substitution de la nouvelle expression à l'ancienne :

> « Le mot « procédé » apparut meilleur que le mot « moyen » pour deux raisons. La première est qu'il est admis d'une façon courante dans le langage technique. La seconde est qu'il est plus précis que le mot « moyen » : en effet, dans le langage de la loi de 1844, le mot « moyen » avait deux sens ; dans un premier sens étroit qui était celui de l'article 2, il était synonyme de « procédé » ; mais dans un sens plus large qui était celui de l'article 30, paragraphe 6, il désignait un élément constitutif d'invention » (8).

On peut même dire que le terme « moyen » avait encore un troisième sens, car Me Mathély ajoute que, dans l'expression « application ou combinaison de moyens » qui figure à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1968, ce terme doit être compris « comme désignant aussi bien un *produit* qu'un procédé » (9). Or les mots « application de moyens » se trouvaient déjà dans la loi de 1844 sous la forme de l'expression « application nouvelle de moyens connus » ; ces moyens connus pouvaient donc également être des produits.

124. — On conçoit ainsi que, dans un dessein de clarification, des modifications aient été apportées à la détermination des inventions brevetables telle qu'elle était formulée dans l'ancienne loi. Comme il arrive souvent en matière de décisions législatives, ces modifications ont consisté à cet égard à introduire dans la loi nouvelle des notions qui avaient été longuement mises au point par la doctrine et la jurisprudence.

Ce fut le cas de la « combinaison de moyens » dont de nombreuses décisions judiciaires et les commentaires auxquels elles ont donné lieu avaient dégagé les éléments caractéristiques ainsi que les points de différenciation par rapport à « l'application de moyens », et qui constitue un type d'invention dont le Doyen Roubier a souligné l'importance croissante dans l'industrie contemporaine au point que l'on a pu dire que la plupart des inventions étaient aujourd'hui des inventions de combinaison (10).

Ce fut également le cas des « procédés ». Pouillet définissait déjà les procédés comme étant toujours « une suite d'opérations soit physiques soit chimiques » (11). Et Casalonga, en citant cette dernière définition de Pouillet, ajoute : « Un procédé est un groupement d'opérations disposées dans un ordre déterminé et réunies entre elles par une loi commune : la contribution de chaque opéra-

---

(8) P. Mathely, *Le nouveau régime des brevets d'invention* : *Ann.* 1969, p. 1 à 238 ; cf. p. 8.
(9) P. Mathely, *op. cit.*, p. 9.
(10) P. Roubier, *op. cit.*, t. II, n° 154.
(11) Pouillet, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention*, 6e éd., 1915, n° 724.

tion élémentaire à l'obtention d'un même résultat ou produit industriel. Le procédé rentre donc dans la classe des combinaisons nouvelles de moyens connus, avec cette différence que le lien réunissant entre eux les divers éléments est en général moins étroit » (12).

125. — Si donc il est vrai, comme l'indiquent le Professeur Chavanne et Me Mathély (13), qu'en renonçant à employer, dans l'article 6 de la loi du 2 janvier 1968, le mot « moyen » pris absolument — forme sous laquelle il figurait dans l'article 2 de la loi du 5 juillet 1844 — et en le remplaçant par le terme « procédé », le législateur de 1968 n'a, en fait, rien modifié quant au fond, c'est que depuis 1844, du fait de l'évolution technologique et sous l'action conjuguée de la doctrine et de la jurisprudence, la notion initiale de « moyen » avait notablement évolué pour devenir celle de « procédé ».

126. — Il convient d'observer, en effet, qu'au moment où s'élaborait la loi de 1844, et jusqu'à la fin du siècle dernier, la plupart des inventions se rapportaient au domaine de la mécanique et c'est en référence à ce domaine qu'a été conçue et appliquée durant des décennies la notion de moyen. Il s'agissait là d'une notion relativement simple. Un moyen, c'est-à-dire ce qui sert à parvenir à une fin, c'était dans l'industrie mécanique, un organe d'une machine ou dans la chimie, ce que Pouillet appelait un « agent » permettant la réalisation d'une réaction (14). Ce pouvait même, d'une façon générale, — et ce peut encore — être un produit ou plus exactement ce que les juristes belges (15) appellent un « produit-moyen », c'est-à-dire un produit qui est pris en considération non pas pour sa valeur propre mais en tant que moyen pour atteindre un but ou réaliser un résultat. A vrai dire, d'ailleurs, tous les objets sont des produits pour ceux qui les fabriquent et les vendent, et des moyens pour ceux qui les utilisent.

Quoi qu'il en soit, les développements de la science et de la technique devaient avoir leur répercussion sur une telle conception du « moyen », lui apporter des compléments et même la transformer à certains égards. En effet les inventions des temps modernes, comme l'a souligné le Professeur Foyer, sont « d'une tout autre complexité, d'une tout autre ambition aussi, que celles du poêle à roulettes, du diabolo, du pédalo, ou de la rôtissoire » (16).

127. — C'est ainsi qu'à côté, et, de plus en plus, à la place, du moyen unitaire est apparu ce que l'on pourrait appeler le moyen

---

(12) A. Casalonga, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention*, T. I, 1949, nos 186-187.

(13) Cf. ci-dessus nos 122 et 123. V. aussi A. Le Tarnec, *La réforme du droit des brevets d'invention : Gaz. Pal.* 1969, 1, pp. 45 à 67, en particulier n° 8, qui formule la même remarque.

(14) Pouillet, *op. cit.* n° 28.

(15) Cf. *Les Droits intellectuels, Brevets d'invention*, par G. Vander Haeghen, *les Novelles belges*, n° 250, éd. Edmont Picart, Bruxelles, 1936.

(16) Cf. J. Foyer, *Conclusion générale du colloque de Strasbourg*, in *La protection des résultats de la recherche face à l'évolution des sciences et des techniques*, Paris 1969, p. 221.

multiple, c'est-à-dire le groupement de moyens agissant simultanément ou successivement en vue de l'obtention d'un résultat, et *c'est précisément en cela que réside, selon les définitions précédemment citées de Pouillet et de Casalonga, la caractéristique du procédé.* La même conception du procédé se retrouve dans la doctrine anglaise, ainsi qu'il ressort de la définition qu'en a récemment donnée A. Turner. « Un procédé industriel, écrit-il, consiste en une série déterminée de pas, accomplis en un ordre déterminé, en vue d'obtenir un résultat déterminé » (17). Et en Allemagne, Reimer décrit le procédé comme étant « une opération technique qui, par une action exercée sur un corps solide, liquide ou gazeux, aboutit à la réalisation d'un produit ou d'un état » (18).

128. — A l'analyse, la notion de procédé se révèle donc comme une notion composite s'appliquant, d'une part, aux moyens mis en œuvre, considérés dans leur réalité concrète et, d'autre part, à la façon dont cette mise en œuvre est réalisée, c'est-à-dire à la « méthode » ou au « système » utilisés en vue du résultat à atteindre, ce qui explique que ces deux termes se trouvent souvent associés, dans les définitions du know-how, à celui de « procédé », comme pour en préciser le sens (19). Ajoutons que dans les inventions nouvelles et particulièrement dans celles qui touchent à la matière et à la vie, cette mise en œuvre prend de plus en plus la forme d'un processus se développant dans le temps par étapes successives ou évolution continue et dont le déterminisme n'est pas absolu.

SECTION 2

PROCEDES ET KNOW-HOW

129. — Les rapports entre les procédés et le know-how se résument en fait en deux propositions. D'une part le know-how est conçu comme une technique d'application du procédé (§ 1), d'autre part, selon certaines autres conceptions, le procédé serait lui-même un élément du know-how (§ 2).

§ 1. — Le know-how comme technique d'application du procédé

130. — Le know-how peut être conçu comme technique d'application

---

(17) A. Turner, *op. cit.* p. 14 « An industrial process consists of a definite series of steps taken in a definite order to produce a definite result ».

(18) E. Reimer, *Kommentar zum Patent-und Gebrauschsmuster Gesetz*, München-Köln-Berlin, 1958, p. 63 : « Verfahren ist diejenige technische Betätigung, durch die auf einen festen oder flüssigen oder gassförmigen Stoff eingewirkt und ein Erzeugnis oder ein Zustand hervorgebracht wird ».

(19) Cf. *supra*, nos 32, 33, 38, 51.

d'un procédé dans deux hypothèses différentes : généralement simple agent d' « optimisation » de l'application du procédé (A), il peut aussi être l'agent de l'application même du procédé (B).

A) *Le know-how, simple agent d' « optimisation » de l'application du procédé.*

131. — S'agissant, d'une part, de procédés consistant en un groupement ou une suite de moyens dont la mise en œuvre est prévue selon des modalités déterminées, le know-how intervient, à des stades divers de cette mise en œuvre ou en des temps divers de son évolution, par des mesures fragmentaires, indépendantes les unes des autres mais qui, par leurs résultats d'ensemble, permettent « d'optimiser » l'application du procédé. C'est ce qu'indique le Professeur A. Troller, en soulignant que les mesures de cet ordre sont en général gardées secrètes dans les entreprises.

> « Il arrive que des secrets techniques soient mis en œuvre en vue du résultat final recherché, c'est-à-dire en vue d'une amélioration dans la fabrication d'un produit. Parfois une seule de ces mesures peut jouer un rôle décisif, mais le plus souvent ce rôle est joué par des *séries de mesures isolées appliquées à des stades divers d'un procédé.* Ce sont de telles mesures, essentielles pour le succès technique d'une fabrication, qui sont aussi comprises dans la notion de know-how » (20).

B) *Le know-how, agent de l'application même du procédé.*

132. — D'autre part, en tant que le procédé représente, pour employer la formule de la Cour Suprême de New-York (21), une méthode générale de fabrication (« a general method of manufacture ») dont toutes les conditions d'application ne peuvent être, d'avance, déterminées avec rigueur, il appelle alors l'indispensable complément du know-how aussi bien pour la simple réalisation que pour « l'optimisation » de sa mise en œuvre (22). C'est précisément le cas dans les domaines nouveaux de l'invention mentionnés ci-dessus et qui touchent à la matière et à la vie, et c'est là aussi l'une

---

(20) A. Troller, *Das technische Geheimnis im System des Immaterialgüterrechts : G.R.U.R.* 1958, pp. 385-394. Cf. spécialement p. 386 : « Vielfach werden technische Geheimnisse eingesetz um zum geplanten technischen Enderfolg z.b. der vorteilhaften Herstellung eines Erzeugnis zu gelangen. Manchmal spielt eine einzige geheime Regel die entscheidende Rolle ; oft aber werden im Rahmen eines an sich bekannten Verfahrens eine Reihe von einzelnen geheimen Massnahmen auch in verschiedenen Stufen eines Verfahrens angewandt... Solche für den technischen Erfolg eines an sich bekannten technischen Fabricationsvorganges werden auch unter dem Begriff know-how zusammengefasst ».

(21) Cf. *supra* n° 51.

(22) A ce sujet, V. par exemple, *supra* n°s 100 et 101, et pour le développement d'un procédé à l'échelle industrielle, n° 109.

des raisons qui expliquent l'importance croissante prise aujourd'hui par le know-how.

Ce point a également été souligné par A. Turner. « Il existe, écrivait-il, certains procédés industriels qui, bien que manquant de précision, sont cependant d'une grande importance pour le fabricant. Dans ce cas, *le manque de rigueur dans le procédé doit être compensé par l'habileté et l'expérience techniques ainsi que par les qualités de jugement des personnes chargées de le mettre en œuvre* » (23).

133. — Le know-how se définit donc jusqu'ici par rapport aux procédés et c'est en tant que l'habileté et les connaissances techniques permettent, d'une façon générale, « d'optimiser » ou même simplement de réaliser l'application des procédés, qu'elles constituent des composants du know-how. Il peut s'agir, bien entendu, soit de procédés empruntés à l'état de la technique — c'est notamment le cas faisant l'objet de l'arrêt de la Cour Suprême du Wisconsin du 10 janvier 1967 (24) et de celui de la Cour de Douai du 16 mars 1967 (25) —, soit de procédés non divulgués.

Mais la question qui se pose maintenant est celle de savoir si les procédés eux-mêmes, et non plus seulement leurs diverses techniques d'application, doivent être considérés comme faisant partie du know-how.

§ 2. — Le procédé même comme élément du know-how

134. — La plupart des définitions du know-how qui ont été précédémment relevées, avons-nous observé, mentionnent les procédés parmi les composants de cette notion (26). Une distinction doit cependant être faite sur ce point, semble-t-il, entre les procédés brevetables et ceux qui ne le sont pas.

Les critères à appliquer en vue de cette distinction résultent pour la France des dispositions de la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets. Selon l'article 6 de cette loi, en effet, une invention doit remplir trois conditions pour être brevetable : posséder un caractère industriel, être nouvelle et impliquer une activité inventive.

Ces trois conditions de la brevetabilité se retrouvent, sous des formes diverses, dans la législation de la plupart des pays. Elles sont également énoncées dans l'article premier de la Convention

---

(23) A. Turner, *op. cit.*, p. 14 : « There are many procedures in industry which, being less definite are still of great value to the producer. Usually, if there is less regularity or certainty in the procedure, there must be more personal skill and discretion employed by the operator or his overseers in order to achieve successful production ».

(24) Cf. *supra* n^{os} 83-84.

(25) Cf. *supra* n^{os} 35 et 99.

(26) Cf. *supra* n° 119.

du Conseil de l'Europe, en date du 27 novembre 1963, sur l'unification de certains éléments du droit des brevets (27), dans l'article premier de la loi-type des B.I.R.P.I. concernant les inventions, établie pour les pays en voie de développement (28), dans l'article 33 du Traité de coopération en matière de brevets signé à Washington le 19 juin 1970 (29) et dans l'article 50 du Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (30).

135. — La présence ou l'absence de ces trois conditions permet ainsi de distinguer le procédé brevetable de celui qui ne l'est pas et, par conséquent, ce qui relève de l'homme du métier de ce qui relève de l'inventeur.

Or, aucune raison juridique ne semble s'opposer à ce que le procédé non brevetable qui ne remplit que la condition de caractère industriel puisse être considéré comme un élément du know-how (I). En revanche, la présence dans un procédé industriel de l'activité inventive liée à la nouveauté le rend brevetable et pose ainsi un problème quant à l'intégration éventuelle d'un tel procédé dans la notion de know-how (II).

I. — Procédé non brevetable ne présentant que la condition de caractère industriel

136. — Cette première condition de la brevetabilité nécessite quelques précisions (A) avant que soient envisagées les conséquences de sa présence dans le procédé non brevetable (B).

A) *La notion de caractère industriel.*

137. — Parmi les trois conditions de la brevetabilité, celle qui touche au caractère industriel de l'invention ne se trouvait pas définie dans la loi du 5 juillet 1844. Cette loi, en son article premier, se bornait à spécifier qu'elle s'appliquait à « toute nouvelle découverte ou invention *dans tous les genres d'industrie* », et l'inter-

---

(27) Le texte de cet article est le suivant : « Dans les Etats contractants, des brevets seront accordés pour toute invention qui est susceptible d'application industrielle, est nouvelle et implique une activité inventive ».

(28) Le texte de cet article est le suivant : « Toute invention qui est nouvelle, qui résulte d'une activité inventive et qui est susceptible d'application industrielle, est brevetable ».

(29) Le texte de cet article est le suivant : « L'examen préliminaire international a pour objet de formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (n'être pas évidente) et être susceptible d'application industrielle ».

(30) Le texte de cet article est le suivant : « Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ».

prétation de cette disposition ne semble avoir soulevé de notables difficultés ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence.

Le législateur de 1968 a cependant cru nécessaire de préciser en quoi résidait le caractère industriel d'une invention et c'est ainsi que la loi nouvelle dispose en son article 7 qu'est considérée comme industrielle « toute invention concourant dans son objet, son application et son résultat, tant par la main de l'homme que par la machine, à la production de biens ou de résultats techniques ».

Abstraction faite de sa rédaction un peu curieuse selon laquelle une invention concourt dans son résultat à la production d'un résultat, ce texte a été critiqué par la doctrine en ce qu'il définit le caractère industriel d'une invention à la fois par son objet, son application et son résultat. Certains commentateurs ont fait valoir que lorsqu'une invention procure un résultat industriel, elle est déjà et nécessairement industrielle dans son objet et son application (31) ; d'autres estiment qu'il eût été préférable de ne pas imposer si rigoureusement le cumul de ces trois exigences (32).

Il est de fait que les définitions figurant à cet égard dans la Convention du Conseil de l'Europe, la Loi-Type concernant les inventions, le Traité de coopération en matière de brevets et le Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets, sont plus simples. Ces textes parlent, en effet, non de « caractère industriel », mais « d'application industrielle » des inventions (33), et en donnent tous la même définition qui est la suivante : « Une invention est susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture » (34). Quoi qu'il en soit de ces divergences rédactionnelles, il apparaît que la détermination du caractère industriel d'une invention ne présente pas en pratique de difficulté réelle et cela d'autant plus que, sur les quelques points

---

(31) P. Mathely, *op. cit.* : *Ann.* 1969, p. 10.

(32) R. Plaisant, *op. cit.* n° 20. — Dans le même sens, J. C. Magnin, *La nouvelle loi française sur les brevets et son intégration dans le droit européen des brevets* : *Ing. Cons.* 1968, pp. 3 et 4.

(33) Cf. *supra* n° 134, notes 27 à 30.

(34) Cf. Convention du Conseil de l'Europe, art. 3. Loi-type concernant les inventions, art. 4. Projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets, art. 55. Traité de coopération en matière de brevets, art. 33 4) : la formulation de cet article diffère légèrement de celle des autres articles cités ci-dessus. Elle est la suivante : « L'invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si, conformément à sa nature, elle peut être produite ou utilisée (au sens technologique) dans tout genre d'industrie. Le terme « industrie » doit être compris dans son sens le plus large, comme dans la Convention de Paris pour la protection de la Propriété Industrielle ».

où certains doutes auraient pu subsister, les législations nationales se sont prononcées par des dispositions particulières (35).

B) *Conséquences du caractère industriel.*

138. — On a vu que les techniques d'application des procédés constituaient un élément du know-how (36). Or, il n'y a aucune raison juridique de considérer que les procédés eux-mêmes qui possèdent ce caractère industriel mais ne sont toutefois pas brevetables parce qu'ils ne satisfont pas aux deux autres conditions de la brevetabilité, ne puissent pas être assimilés aux techniques d'application ; les procédés non brevetables font partie du know-how au même titre que leurs techniques d'application.

Mais qu'en est-il de ceux qui, au sens de la loi sur les brevets sont, de plus, nouveaux et comportent une activité inventive ?

II. — Procédé brevetable satisfaisant aux conditions complémentaires de nouveauté et d'activité inventive

139. — La présence dans le procédé brevetable des conditions complémentaires de nouveauté et d'activité inventive (A) lui confère une nature particulière qui a fait douter certains juristes de la possibilité de l'intégrer dans la notion de know-how (B).

A) *Les notions de nouveauté et d'activité inventive.*

140. — Les critères de nouveauté 1) et d'activité inventive 2) en matière de brevet méritent quelques explications préalables.

1) La nouveauté.

141. — Pas plus que le caractère industriel, la nouveauté n'était définie dans la loi française du 5 juillet 1844. Telle qu'elle a été modifiée le 27 janvier 1944, cette loi se bornait, en effet, à disposer, en son article 31, que :

---

(35) C'est ainsi que, selon la loi française, ne constituent pas des inventions industrielles les principes ou conceptions purement théoriques ou scientifiques, les créations de caractère exclusivement ornemental, les méthodes financières ou comptables, les règles de jeux et autres systèmes de caractères abstraits. Il en est également ainsi dans toutes les législations étrangères. Les programmes pour ordinateurs ne sont pas brevetables en France, mais ils peuvent l'être dans certains pays ; sur ce point, V. *infra* n°s 229 à 232. Les obtentions végétales sont en France exclues de la brevetabilité par la loi du 11 juin 1970 qui a complété sur ce point la loi du 2 janvier en son article 7, et a soumis ces obtentions à un régime spécial, conformément à la Convention de Paris du 2 décembre 1961 sur la protection des obtentions végétales (art. 34 de la loi du 11 juin 1970).

(36) Cf. *supra* n°s 130 à 133.

« Ne sera pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application qui, en France ou à l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée ou qui se trouvera décrite dans un brevet français même non publié, mais bénéficiant d'une date antérieure ».

Ainsi que l'a écrit le Professeur Plaisant, il y avait là, certes, une référence à la notion de nouveauté mais non pas une exacte définition de cette notion (37). Le législateur de 1968, dans son souci de présenter un texte moderne, y a introduit la notion de « technique » qui ne figurait pas dans l'ancienne loi (38) et c'est par rapport à « l'état de la technique », dont il a donné une définition qui a déjà été examinée (39) qu'il a également défini la notion de nouveauté ; il l'a fait en indiquant dans l'article 8, alina 1er, qui reproduit mot pour mot le texte de l'article 4 I) de la Convention du Conseil de l'Europe sur l'unification de certains éléments du droit des brevets, qu'une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

La même définition de la nouveauté se retrouve dans les articles 2 de la Loi-type concernant les inventions et 52 du Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets. Quant à la définition donnée par le Traité de coopération en matière de brevets, elle est également la même quant au fond mais la formulation en est quelque peu différente (40).

142. — Il convient d'observer que la nouveauté dont il est question dans ces diverses définitions est une *nouveauté absolue,* quant au temps et quant à l'espace. On veut dire par là que, dans le système de la loi française et dans celui des accords internationaux mentionnés ci-dessus, une invention n'est pas brevetable pour défaut de nouveauté, quelle que soit la date, si ancienne soit-elle, de l'antériorité à laquelle elle se heurte et quel que soit le lieu, si éloigné soit-il, où cette antériorité a été divulguée. Tel est également le système de la législation américaine (41) et il semble bien que, d'une façon générale, ce soit en ce sens que, sur ce point, évolue aujourd'hui le droit des brevets, avec cette réserve que les divulgations émanant de l'inventeur ou de ses ayants droit ne sont pas destructrices de la nouveauté de l'invention si elles ont

---

(37) Cf. R. Plaisant, *Critères objectifs et subjectifs en matière de brevetabilité,* Mélanges P. Roubier, T. II, p. 528.

(38) Cf. L. 2 janv. 1968, articles 7, 8, 19, 36.

(39) Cf. *supra* nos 76 et 77.

(40) Cf. *Traité de coopération en matière de brevets,* art. 33 2) : « L'invention dont la protection est demandée est considérée comme nouvelle *s'il n'est pas trouvé d'antériorité* dans l'état de la technique ».

(41) Loi américaine de 1952, art. 102.

eu lieu durant un certain délai, déterminé par la loi, avant la date de la demande de brevet (42).

Cependant certaines législations nationales n'admettent encore que le système de la nouveauté relative, soit à la fois quant au temps et au lieu, soit seulement quant au temps ou quant au lieu. En Grande-Bretagne, par exemple, seules sont prises en considération les divulgations faites dans le pays depuis moins de cinquante ans et en Allemagne la nouvelle loi du 2 janvier 1968, restreint le domaine des antériorités aux documents imprimés et publiés durant le dernier siècle, ainsi qu'aux usages antérieurs de l'invention dans le pays avec la même limite dans le temps (43).

Ajoutons enfin qu'en France, avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1968, la jurisprudence avait énoncé le principe que, pour être valablement opposable à une demande de brevet, une antériorité devait être « *compacte* », c'est-à-dire identique à l'invention dont elle prétendait détruire la nouveauté non pas seulement sur un point particulier, mais sur tous les points essentiels de cette invention. C'est ce que l'on a appelé la règle de « *l'antériorité de toutes pièces* », selon laquelle des antériorités fragmentaires ne sauraient être destructrices de la nouveauté d'une invention. Aucune disposition de la nouvelle loi n'étant apparue de nature à la modifier, cette jurisprudence a été récemment maintenue (44), de telle sorte que la règle de l'antériorité de toutes pièces reste valable pour ce qui est de l'appréciation de la nouveauté d'une invention. Continuera-t-elle à s'appliquer lorsqu'il s'agira d'apprécier si cette invention répond bien également à la troisième condition de brevetabilité prévue par la loi du 2 janvier 1968, à savoir celle de l'activité inventive ? Certains doutes se sont manifestés à cet égard dans la doctrine (45) et il semble bien que cette question appelle, en effet, une réponse négative. C'est un point qui sera examiné ultérieurement (46).

2) L'activité inventive.

143. — On sait que la loi française du 5 juillet 1844 ne faisait pas mention de cette notion ; elle se bornait à définir dans son article 2, diverses catégories d'inventions, à savoir les nouveaux

---

(42) Selon l'article 8 de la loi française, ne fait pas échec à la nouveauté d'une invention, la divulgation dont cette invention a fait l'objet dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet, si cette divulgation résulte directement ou indirectement d'un abus caractérisé à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur de droit. Est également réservée la publication de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.

(43) Loi anglaise de 1948, art. 7. Loi allemande du 2 janv. 1968, art. 2.

(44) Cf. Paris 1er déc. 1971 : *Gaz. Pal.* 26 mai 1972, p. 5 : « seules peuvent être opposées des antériorités de toutes pièces et non des brevets antérieurs qui, bien que voisins, ne décrivent pas le même dispositif ou dont les dispositifs sont différents dans leur structure ou leurs résultats ». — Dans le même sens, antérieurement, V. Douai 15 nov. 1971 : *Gaz. Pal.* 18 mai 1972, p. 4.

(45) Plaisant, *op. cit.* n° 43, dernier al.

(46) Cf. *infra*, n° 151.

moyens ou l'application nouvelle de moyens connus. La plupart des auteurs et des arrêts, se cantonnant dans une stricte interprétation de ce texte, en concluaient que les seules conditions de la brevetabilité étaient celles de résultat industriel et de nouveauté.

Le Doyen Roubier, pour sa part, avait cependant pensé que le problème de l'activité inventive ne pourrait être longtemps éludé et, dépassant la lettre même de l'article 2, il s'était attaché à l'analyse de cette notion, montrant qu'elle était sous-jacente à de nombreuses décisions de jurisprudence, à celles notamment qui tendaient à distinguer entre les moyens nouveaux, seuls brevetables, et les perfectionnements techniques qui ne le sont pas, entre l'application nouvelle et l'emploi nouveau de moyens connus, ou encore entre la combinaison et la juxtaposition de moyens (47). Il lui était apparu que l'essence de l'invention consistait en « quelque chose d'imprévu ou d'inattendu, soit dans l'idée qui se trouve à sa base, soit dans les difficultés dont l'inventeur a dû triompher, soit dans les résultats importants obtenus pour l'industrie ». C'est là ce que l'on a appelé les trois critères du Doyen Roubier. Certaines décisions en avaient tenu compte (48), mais d'une façon générale, la jurisprudence ne s'était pas déclarée favorable à la conception de l'activité inventive.

Cette notion a, cependant, été reprise par le législateur français dans la nouvelle loi sur les brevets du 2 janvier 1968 dont le titre même comporte, d'ailleurs, l'expression d'activité inventive. On en trouve ainsi une définition (a) dans l'article 9 dont le texte a également été inspiré par des conceptions internationales en cette matière ; mais cet article ne fournit aucune indication pour ce qui est de l'appréciation de la notion d'activité inventive (b).

a) *La définition de l'activité inventive.*

144. — L'article 9 de la loi du 2 janvier 1968 dispose qu' « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique » (49).

C'est là une définition que le législateur français de 1968 a empruntée à l'article 5 de la Convention du Conseil de l'Europe sur l'unification de certains éléments du droit des brevets et qui apparaît également avec la même rédaction dans l'article 54 du Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets. Quant à la Loi-type concernant les inventions, sa définition de l'activité inventive est substantiellement identique à celle

---

(47) P. Roubier, *op. cit.*, T. II, p. 103, 114, 132, 140. — Cf. également Mme Perot-Morel, *Incidences sur le droit français de la Convention de Strasbourg* : *J.C.P.* 1965, I, 1905.

(48) Paris 20 mai 1947 : *Ann.* 1949, p. 188. — Trib. Civ. Seine 22 mars 1956 : *Ann.* 1956, p. 304 et 13 avril 1956 : *J.C.P.* 1956, II, 9211, note P. Roubier.

(49) Pour la définition de l'état de la technique, V. *supra* n^{os} 75 à 79.

qui est citée ci-dessus avec une seule et très légère différence de forme, sans signification particulière d'ailleurs (50).

145. — Il ressort de cette définition, semble-t-il, que la notion d'activité inventive se distingue nettement de deux autres notions auxquelles elle est souvent associée dans la doctrine et la jurisprudence de plusieurs pays étrangers et notamment celles de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de la Suisse, nous voulons parler de la notion de progrès technique et de celle de niveau inventif, ou, pour employer la terminologie allemande, d' « Erfindungshöhe ». L'emploi, dans la définition de l'article 9 de la loi française de 1968, du verbe « découler » n'implique en aucune façon, en effet, selon la remarque de Mme Pérot-Morel, l'idée d'un dépassement qui constituerait un avantage industriel ou économique, ou une notable supériorité par rapport à l'état antérieur de la technique (51). De leur côté, les versions allemande et anglaise de l'article 54 du Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets, telles qu'elles figurent dans les instruments internationaux sus-mentionnés, n'appellent pas une autre interprétation que la version française (52).

b) *L'appréciation de l'activité inventive ; l'homme du métier, l'état de la technique et la non-évidence.*

146. — La loi de 1968 n'a donné aucune indication pour ce qui est de l'appréciation de l'activité inventive. Par rapport à qui cette appréciation de l'évidence ou de la non-évidence au regard de l'état de la technique doit-elle donc être effectuée ?

S'agissant d'une matière d'ordre technique, il semble normal d'admettre que cette appréciation doive se faire par rapport à ce qu'il est convenu d'appeler « l'homme du métier », pour employer une expression qui acquiert peu à peu droit de cité en France où on la rencontre dans plusieurs décisions de jurisprudence relatives aux brevets (53) ainsi que dans l'article 49 de la nouvelle loi du 2 janvier 1968. L'expression anglaise correspondante, « a person skilled in the art » est d'ailleurs couramment utilisée depuis bon

---

(50) Selon l'article 13 de la Loi-type, « une invention est considérée comme résultant d'une activité inventive si elle ne découle pas manifestement de l'état de la technique ».

(51) Cf. M. A. Pérot-Morel, *Incidences sur le droit français de la Convention de Strasbourg : J.C.P.* 1965, I, 1905 § 10.

(52) Cf. Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets :

Version allemande : « Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für dem Fachman nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt ».

Version anglaise : « An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art.

Version française : « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ».

(53) Cf. *supra*, nos 70 et 71.

nombre d'années dans le langage de la propriété industrielle en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. C'est précisément cette référence à l'homme du métier qui apparaît dans la définition de l'activité inventive figurant dans l'article 54 du Projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets.

147. — C'est encore par cette référence à l'homme du métier que se trouve complétée dans le récent Traité de Washington, la définition de l'activité inventive. L'article 33 3) de ce traité est, en effet, ainsi rédigé :

> « Aux fins de l'examen préliminaire international, l'invention dont la protection est demandée est considérée comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de l'état de la technique, elle n'est pas, à la date pertinente prescrite, évidente pour un homme du métier » (54).

148. — Il reste, certes, à esquisser *les traits principaux de ce personnage mythique qu'est « l'homme du métier »*.

Le Traité de Washington ne contient à cet égard aucune indication, mais son article 33 3) semble bien avoir été inspiré par un texte un peu plus explicite qui est l'article 103 de la loi américaine de 1952 sur les brevets et dont la teneur est la suivante :

> « Un brevet ne peut être obtenu bien que l'invention ne soit pas divulguée ou décrite identiquement comme prévu à l'article 102 (55) si les différences entre le contenu de l'invention pour laquelle un brevet est demandé et l'état antérieur de la technique sont telles que ce contenu pris dans son ensemble aurait été évident au moment où l'invention a été faite pour une personne ayant une compétence ordinaire dans la technique dont relève ledit contenu. La brevetabilité ne sera pas mise en échec par la manière dont l'invention a été réalisée » (56).

Bien qu'il s'agisse là d'un texte législatif étranger, on conçoit cependant que, dans un domaine tel que celui de la propriété industrielle où s'exerce si manifestement l'attraction du droit international sur le droit interne, il puisse tant par lui-même que par les

---

(54) Le texte anglais de cet article est le suivant : « For the purpose of the international preliminary examination, a claimed invention shall be considered to involve an inventive step if, having regard to the prior art, it is not, *at the prescribed relevant date*, obvious to *a person skilled in the art* ».

(55) Cet article est celui qui définit la nouveauté par une référence à l'état de la technique.

(56) Le texte anglais de cet article est le suivant : « A patent may not be obtained through the invention is not identically disclosed or descripted as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole have been obvious, at the time the invention was made, to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which invention was made ».

applications jurisprudentielles auxquelles il a donné lieu, être de quelque utilité pour l'interprétation de l'article 9 de la loi française du 2 janvier 1968 alors surtout que cette dernière disposition est elle-même empruntée à un texte conventionnel traduisant des conceptions ayant cours, depuis bon nombre d'années, en d'autres pays.

Il faut observer, par ailleurs, que la dernière phrase de cet article 102 selon laquelle « la brevetabilité ne sera pas mise en échec par la manière dont l'invention a été réalisée », exprime le souci du législateur américain — et ce fut également celui du législateur français en 1968 — de déterminer un critère de brevetabilité qui tienne compte vraiment de l'invention en elle-même et non pas des conditions dans lesquelles elle a été réalisée, qu'il s'agisse, par exemple, de l'intuition, d'un travail assidu ou du hasard.

149. — De cet « homme du métier » que l'article 103 de la loi américaine présente comme une « personne ayant une compétence ordinaire dans la technique dont relève l'invention en cause », l'on peut, en se référant également à la jurisprudence relative à cet article, faire en quelque sorte, le portrait-robot suivant :

— Il a reçu la formation professionnelle générale de tout technicien ;

— Il possède l'ensemble de la technique spéciale à la branche d'industrie où il exerce son activité ;

— Il connaît dans leur généralité les techniques propres aux branches d'industrie connexes ou analogues à la sienne — mais non celles qui en sont éloignées —, les inventions modernes, en raison de leur complexité croissante, relevant souvent de plusieurs branches d'industrie ;

— Il a acquis l'habileté et l'expérience professionnelles d'un technicien qui n'est plus novice dans le métier qu'il exerce ;

— Enfin ses capacités intellectuelles sont celles que l'on peut normalement s'attendre à trouver en tout technicien moyen.

Ajoutons que le niveau scientifique de cet « homme du métier » *variera selon les diverses branches d'industrie*. Il ne sera pas le même, par exemple, dans l'électronique ou la serrurerie. Il variera également dans le temps pour s'élever dans la mesure des progrès de la technologie et c'est précisément pour cette raison que l'appréciation de l'activité inventive susceptible d'exister dans une invention sera particulièrement délicate lorsqu'elle devra être faite rétrospectivement.

Par cette notion de « l'homme du métier », le législateur tendait à établir un critère par rapport auquel pût, sans trop de rigueur mais néanmoins avec pertinence, s'apprécier la brevetabilité d'une invention. Il convenait donc naturellement que le degré de compé-

tence de cet « homme du métier » fût assez élevé pour que n'importe quelle amélioration technique ne fût pas considérée comme une invention brevetable, mais restât cependant assez en deça de celui de l'homme de science averti, pour qu'une invention ne soit pas aussitôt ramenée au niveau d'une banale amélioration technique.

150. — Bien entendu, cette notion n'est pas telle que les contours puissent en être exactement délimités mais sa signification générale paraît être assez claire. « L'homme du métier », en matière de propriété industrielle, correspond à cet être de raison que le juriste français a l'habitude de rencontrer en d'autres domaines du Droit, à ce « bon père de famille » auquel les tribunaux se réfèrent souvent et qu'ils érigent en arbitre de nos actes. *C'est donc cet être abstrait qu'il convient tout d'abord de reconstituer lorsqu'il s'agit d'apprécier si une invention implique ou non une activité inventive.* En effet, c'est par rapport à lui que cette appréciation doit être faite et elle doit porter sur le point de savoir si, compte tenu de la formation, des connaissances, de l'habileté et de l'expérience professionnelle de cette personne, ainsi que de ses capacités intellectuelles, la différence entre le contenu de cette invention et l'état antérieur de la technique sur le même sujet devait être considérée comme *évidente* au moment où l'invention a été faite, ainsi que le précise l'article 103 de la loi américaine de 1952 (56 bis).

151. — On conçoit que pour déceler en quoi réside cette différence entre le contenu de l'invention et l'état antérieur de la technique, l'application de la règle de l'antériorité de toutes pièces qui a permis de déterminer la nouveauté de l'invention n'ait plus aucune raison d'être. Bien au contraire, dans l'accomplissement de cette tâche, il devient nécessaire de tenir compte de *toutes les antériorités* ayant trait, de près ou de loin, au sujet de l'invention, et de se demander si la prise en considération des unes ou des autres ou de plusieurs simultanément n'aurait pas été de nature à conduire « l'homme du métier » à l'invention en cause par la simple mise en œuvre d'une compétence et d'une perspicacité maintenues dans les limites que leur assigne la définition même de cet être abstrait.

152. — Telle est, en effet, en cette matière, la définition de l'évidence, cette « obviousness » dont il est souvent question dans les textes américains relatifs à la brevetabilité. Ce qui est évident ici, ce n'est pas, selon le sens généralement donné à cette expression dans le langage courant, ce qui apparaît clairement à l'esprit, c'est ce qui est à la portée de « l'homme du métier » défini comme ci-dessus, et ce qui n'est pas évident en revanche, c'est ce qui ne se situe pas dans son horizon.

153. — *L'exigence de non-évidence* comme condition de la brevetabilité vient ainsi *s'ajouter, par l'intermédiaire de l'activité inventive, à celle de la nouveauté.* C'est lorsque la condition de nouveauté se trouve remplie, c'est-à-dire lorsqu'il a été établi que l'invention

(56 bis) Cf. *supra* n° *148*

alléguée ne rencontre aucune antériorité de toutes pièces, qu'il convient, mais alors seulement, de se demander si cette nouveauté est ou n'est pas évidente par rapport à « l'homme du métier ».

Pour chercher à établir à cet égard un critère de la brevetabilité, la doctrine et la jurisprudence américaine ont parfois tenté de prendre en considération les éléments de l'invention, comme il est arrivé que cela se fasse également en France. On a dit, par exemple, qu'une invention résultant de changements de forme, de dimension ou de matière était évidente pour un « homme du métier » et n'était par conséquent pas brevetable, tandis que n'était pas évidente pour lui, et pouvait donc être brevetée, une invention associant un moyen en usage dans une industrie à un autre relevant d'une industrie tout à fait différente. Mais le Doyen Roubier a bien montré que c'était là confondre l'objet d'une invention avec sa nature intrinsèque (57).

154. — En réalité, la non-évidence est une *qualité particulière de la nouveauté*. « Cette qualité particulière, a-t-on écrit, provient de ce que l'on confronte l'invention alléguée non seulement à ce que la technique antérieure a réalisé ou décrit, mais à ce que, prise dans son ensemble, elle suggère directement non seulement par ses enseignements explicites mais par ses enseignements implicites. Dans le cas où l'apport allégué est nettement indiqué par la technique antérieure, son auteur n'invente pas à proprement parler, il n'apporte pas une contribution nouvelle mais se contente de donner forme aux suggestions de la technique connue... Son invention ne constitue donc pas une divulgation justifiant un monopole... Cette exigence (de la non évidence) que dans plusieurs pays importants la jurisprudence a éprouvé le besoin d'imposer même en l'absence d'un texte de loi *restreint nécessairement le domaine du système des brevets. Or les innovations ainsi exclues ne tombent pas nécessairement dans le domaine public.* Lorsque leur nature s'y prête, *elles viennent grossir la masse toujours importante du know-how dont la protection la plus efficace reste le secret.* Elles peuvent toujours, certes, faire, à ce titre, l'objet de contrats et d'échanges ; elles peuvent également être redécouvertes et utilisées indépendamment du premier innovateur et elles le seront si elles sont véritablement évidentes compte tenu de l'état de la technique. Mais ne fondant *aucun monopole juridique d'exploitation,* ces inventions non brevetables ne feront pas non plus l'objet de la divulgation systématique qu'assure la publication des brevets » (58).

155. — Cette exigence de non-évidence qui s'impose à toute invention brevetable et, au dire de l'auteur des lignes qui précèdent, la différencie du simple know-how n'est en somme, si l'on y réfléchit bien, que la traduction sous une forme négative de l'idée fon-

---

(57) Cf. Roubier, *op. cit.*, T. II, p. 103 à 114, 132 à 140.

(58) Cf. J. Boucourechliev, *Invention et non-évidence dans le droit américain des brevets : Prop. ind.* 1967, pp. 352-353.

damentale à laquelle était attaché le Doyen Roubier et qu'il exprimait sous une forme positive en énonçant que ce qui *caractérisait l'activité inventive,* source de toute invention véritable, c'était essentiellement un « *quid imprevisum* », c'est-à-dire son caractère surprenant (59).

Certains juristes, particulièrement en France, avaient critiqué cette conception de l'activité inventive en élevant contre elle le grief de subjectivité (60). Mais l'introduction dans la législation des notions nouvelles « d'homme du métier » et « d'état de la technique » ont rendu ces critiques en grande partie inopérantes, ainsi que l'a récemment relevé Madame Pérot-Morel. « Certes, écrit-elle, on peut continuer à objecter que l'appréciation de l'évidence par rapport à l'état de la technique demeure subjective. Mais cette subjectivité n'est plus la même. Elle n'existe que par rapport au juge et elle est inhérente au fond à tout jugement. Si la tâche du juge est délicate pour déterminer ce qui dépasse la compétence normale de l'homme de métier, elle ne comporte que la part d'appréciation personnelle, souvent irréductible, même en présence des textes les plus précis » (61).

B) *Conséquences de l'existence des conditions de nouveauté et d'activité inventive.*

156. — Au fur et à mesure de cette analyse de la notion d'activité inventive est apparue la ligne de démarcation qui sépare ce qui relève de l'homme du métier et ce qui appartient à l'inventeur, c'est-à-dire ce qui distingue le procédé brevetable du simple know-how.

La présence de l'activité inventive liée à la nouveauté dans le procédé brevetable confère donc à ce dernier une nature juridique particulière qui a incité certains auteurs à ne pas le ranger dans la catégorie générale du know-how. C'est ainsi que Henriquez a écrit sous une forme originale que la caractéristique du know-how est d'être « *une invention sans idée inventive* » (an invention without any idea of invention) (62). Et Wolfgang Seiffert arrive à la même conclusion au terme d'une analyse de la notion de know-how, en précisant que, selon lui, « il convient d'exclure de cette notion toutes les solutions techniques qui possèdent un caractère inventif mais qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas été brevetées (63).

---

(59) Cf. *supra,* n° 143.

(60) Cf. J. M. Mousseron, *Le droit du breveté d'invention,* p. 4 et s. — Mathely et Lavoix, *L'activité inventive, condition de la brevetabilité : Ann.* 1956, p. 277.

(61) M. A. Pérot-Morel, *op. cit.,* n° 11.

(62) Henriquez, *Bijblad voor de Industriëlle Eigendom,* 1964, p. 159 et s. ; 1966, p. 52 et s. ; 1969, p. 6 et s.

(63) W. Seiffert, *op. cit.,* p. 836, n° 30, note 2, « Unser Auffassung nach, muss man bei der Begriffsbestimmung des know-how zunächst alle jene technischen Lösungen ausscheiden, die erfinderischen Charakter haben aber aus diesem oder jenem Grunde nicht patentiert wurden ».

157. — Cependant, quoi qu'il en soit de cette position doctrinale, il ne faut pas méconnaître, ainsi que l'a souligné le Professeur Cohen Jehoram, que la notion de know-how n'est plus ce qu'il appelle « *une notion vierge* » (a virgin concept) et qu'*en fait* elle est souvent présentée comme s'appliquant aussi bien aux procédés brevetables qu'à ceux qui ne le sont pas (64). Le juriste doit tenir compte de cette situation.

158. — Dans l'industrie notamment, bon nombre de sociétés, et non des moindres, hésitent à demander des brevets pour des procédés qu'elles exploitent et préfèrent les considérer comme faisant partie de leur know-how secret. Lors du Colloque de Lyon en 1965, un représentant de l'Industrie, M. de Passemar, avait expliqué cette pratique de la façon suivante : « Lorsque l'on a un portefeuille de brevets, avait-il dit, il faut bien faire comprendre à tout le monde qu'on le fera respecter. Si l'on n'est pas capable de le faire, *il ne faut pas déposer de brevets, il faut garder un know-how* et essayer de le monnayer... Il faut bien comprendre que le brevet est une arme à double tranchant. *Par un brevet de détail, l'on peut arriver à mettre dans le domaine public purement et simplement son know-how* » (65).

Il est effectivement souvent difficile de se défendre contre les usurpations d'une invention qui a fait l'objet d'un brevet et qui, pour cette raison, a dû être divulguée (66).

159. — L'intégration de fait des procédés brevetables dans la notion de know-how a cependant cette conséquence qu'elle a pu faire douter de l'opportunité et même de la légitimité d'une protection spéciale du know-how dans son ensemble.

On a fait valoir, en effet, que les procédés brevetables sont normalement protégés par les législations nationales sur les brevets et que, si cette protection leur était également assurée au titre du know-how, il pourrait en résulter, chez les industriels, une certaine désaffection à l'égard du brevet. Le nombre des demandes de brevet risquerait alors de diminuer, ce qui serait nuisible à l'institution même du brevet.

160. — C'est à ce point de vue que s'est placé le groupe français de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (A.I.P.P.I.) lorsqu'il a estimé inopportun de prévoir un régime juridique particulier de protection du know-how. Il a, en effet, émis l'avis que « si une protection juridique plus importante devait être accordée au savoir-faire, ceci pourrait conduire les détenteurs de celui-ci à y introduire le maximum d'élé-

---

(64) H. Cohen Jehoram, *The protection of know-how under the law of the Netherlands*, Netherlands reports to the VIIIth International Congress of comparative law, Pescara, 1970.

(65) Colloque précité, *La propriété industrielle et le Marché commun*, 1966, p. 63.

(66) Cf. *infra*, n° 240.

ments brevetables et à éviter, en conséquence, la divulgation de ces éléments par le canal de dépôts de demandes de brevet » (67).

La même opinion apparaît parfois dans la jurisprudence et c'est ainsi qu'aux Etats-Unis la Cour de District de New-York a récemment refusé de valider un contrat de transfert de know-how en faisant valoir, entre autres motifs, qu'en agissant autrement, elle inciterait les inventeurs à ne pas demander de brevets pour leurs inventions, ce qui serait contraire au but visé par la loi sur les brevets. Cette décision a cependant été réformée en appel, la Cour d'appel ayant souligné que si les industriels ne veulent pas courir le risque d'être dépossédés de leurs inventions par des tiers qui auront fait les mêmes inventions et les auront publiées ou fait breveter en leur nom, ils seront toujours amenés à en faire l'objet de demandes de brevet, étant donné qu'une protection au titre du know-how ne pourrait leur accorder aucun droit *erga omnes* (68).

Il semble bien, en effet, que l'argumentation avancée par le groupe français de l'A.I.P.P.I. et que l'on retrouve dans la décision de la Cour de District de New-York, repose sur un paralogisme. Ce n'est pas parce que leurs inventions pourraient, dans une certaine mesure, être protégées au titre du know-how que les industriels seraient détournés d'en demander la protection par la voie du brevet. C'est exactement le contraire ; c'est parce que la protection résultant du brevet leur apparaît, à certains égards, inadéquate, — et encore n'existe-t-elle pas dans tous les domaines (69) — qu'ils accepteraient de courir le risque de s'en remettre à une protection spécifique du secret du know-how. Mais cette protection spécifique du secret du know-how n'armerait les industriels *que contre ceux qui usurpent leur know-how* et elle ne serait en rien pour eux l'équivalent de la protection conférée par le brevet qui s'exerce *erga omnes*.

161. — L'intégration de fait des procédés brevetables dans la notion de know-how ne semble donc pas soulever les difficultés que certains ont cru y discerner. A ce sujet d'ailleurs, l'on peut observer, à l'opposé de l'opinion exprimée par le groupe français de l'A.I.P.P.I., que d'autres groupes de la même association sont allés jusqu'à proposer que le know-how fasse l'objet d'un titre de propriété industrielle à côté du brevet et qu'il en soit fait mention dans l'article 1er de la Convention de Paris ! (70).

---

(67) Cf. A.I.P.P.I., *Annuaire* 1970, p. 654.

(68) Cf. *infra*, nos 330 et 331. — V. aussi n° 480.

(69) Cf. *infra*, nos 228 à 237.

(70) Cf. A.I.P.P.I., annuaire 1970, p. 615. — V. également à ce sujet *infra*, n° 480.

APPENDICE

VERS UNE DÉFINITION DU KNOW-HOW

162. — L'étude ainsi effectuée des éléments auxquels peut s'appliquer la notion de know-how, confirme notre précédente observation sur le caractère hétérogène de cette notion (71). On s'explique mieux alors la diversité des définitions qui en ont été proposées par la doctrine et la jurisprudence.

Le terme de know-how peut, en effet, désigner chacun des quatre groupes d'éléments qui ont été distingués précédemment. Ce peut être cette habileté du technicien ou de l'ouvrier ingénieux dont la Cour de Paris disait dans son arrêt du 5 janvier 1948, qu'elle procure une supériorité dans l'application d'un procédé ou dans l'exécution des fabrications d'une entreprise (72). Ce peut être aussi son expérience technique qui résulte des leçons que cet homme a tiré de sa pratique industrielle et qui va lui permettre de résoudre les divers problèmes qu'il rencontre chaque jour dans l'accomplissement de sa tâche pour parvenir au meilleur résultat.

Mais le know-how s'entend encore d'autres éléments ; il comprend ces connaissances techniques qui, à des degrés différents, ont toutes leur importance, qu'il s'agisse des connaissances permettant l'optimisation de la mise en œuvre d'un procédé ou de la qualité d'une fabrication, de celles qui, tirées de l'état de la technique, ne présentent individuellement aucun caractère de nouveauté et de secret mais qui, choisies avec soin parmi de nombreuses autres et après de multiples expériences, permettent, comme le démontre l'affaire des cyclamates dont la Cour du Wisconsin eut à connaître (73), semblable optimisation, qu'il s'agisse encore de ces connaissances d'ordre empirique qui ne comportent pas davantage d'éléments véritablements nouveaux et par conséquent n'apportent pas de développement réel à l'état de la technique, mais contribuent néanmoins, comme l'avait souligné la Cour du Maryland (74), à des améliorations sur des points de détails et constituent, selon l'observation de la Cour d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 23 avril 1964 (75), un important élément d'actif de l'entreprise qui les possède, ou qu'il s'agisse enfin des connaissances résultant de la recherche explorative systématique ou de ce qu'il est convenu d'appeler la recherche-développement et qui enrichissent d'éléments nouveaux l'état de la technique.

Le know-how, observions-nous en dernier lieu, peut encore comporter des procédés et il était apparu sur ce point qu'il n'y avait

---

(71) Cf. *supra*, n° 53.

(72) Cf. *supra*, n° 61.

(73) Cf. *supra*, n^{os} 83 et 84.

(74) Cf. *supra*, n° 52.

(75) Cf. *supra*, n° 97.

pas de distinction à effectuer entre ceux qui réunissaient les conditions de la brevetabilité et ceux qui ne répondaient pas à ces conditions.

163. — Comment donc définir *dans son ensemble* une notion aussi vaste, susceptible de comporter les quatre éléments distingués, considérés non seulement isolément mais encore, et s'est le cas le plus fréquent en pratique, en combinaison les uns avec les autres ?

Un rapprochement sur ce point pourrait être opéré avec la notion de fonds de commerce ; la législation française n'a pas donné, en effet, de définition juridique du fonds de commerce. Tout au plus la loi du 17 mars 1909 effectue-t-elle une énumération des éléments dont la réunion constitue le fonds de commerce ; il y a parmi ceux-ci des éléments incorporels comme l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle, l'achalandage, les droits de propriété intellectuelle, et des éléments corporels tels que le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds et les marchandises. C'est ce qui a fait dire au Doyen Weill, dans sa recherche d'une définition juridique de cette notion, que le fonds de commerce était « quelque chose de complexe, un ensemble d'éléments divers reliés cependant par leur destination commune : tous ces éléments servent à l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie » (76).

164. — Les mêmes observations peuvent être faites pour le know-how. Il s'agit bien d'une notion complexe qui, on l'a vu, peut comporter des éléments divers, mais ceux-ci présentent néanmoins une caractéristique commune : celle de servir tous à l'application d'un procédé ou à l'exécution d'une fabrication donnée. En ce sens on peut dire que le know-how est, d'une façon générale, un *art de fabrication* (77).

Cette définition, toutefois, doit être explicitée et précisée par l'étude des caractéristiques du know-how.

---

(76) A. Weill, *J.-Cl. Commercial, Fonds de commerce*, Fasc. II, n° 3.

(77) Cf. C.C.I., Commission de la propriété industrielle, séance des 17-18 oct. 1957, documents 450/138 du 1er oct. 1957.

TITRE III

LES CARACTÉRISTIQUES DU KNOW-HOW

165. — Parmi les caractéristiques du know-how, certaines se dégagent de l'analyse même de ses composants telle qu'elle a été faite dans le titre précédent. D'autres en revanche n'apparaissent que si l'on cherche à situer cette notion dans le domaine de la propriété industrielle par rapport aux notions de secret de fabrique et de brevet d'invention. C'est sous ce double aspect que les caractéristiques du know-how doivent donc être étudiées.

Chapitre I — Etude analytique des caractéristiques du know-how.

Chapitre II — Etude comparative des caractéristiques du know-how.

CHAPITRE I

ETUDE ANALYTIQUE DES CARACTERISTIQUES DU KNOW-HOW

166. — Diverses caractéristiques générales du know-how peuvent être aisément dégagées d'une vue synthétique de ses composants (section 1). Des explications se trouvent, en revanche, nécessaires en ce qui concerne les caractères de secret et de nouveauté en matière de know-how (section 2).

SECTION 1

CARACTERISTIQUES GENERALES

167. — Ces caractéristiques ont trait à la nature des éléments du know-how (§ 1), aux conditions de son transfert (§ 2) et à sa valeur (§ 3).

§ 1. — Eléments de nature abstraite

168. — Il convient, tout d'abord, de souligner que le know-how réside essentiellement en des éléments abstraits qu'il est permis de classer, selon leurs affinités, en deux groupes : d'un côté l'habileté et l'expérience techniques, et de l'autre, les connaissances techniques et les procédés, pour ne pas parler du know-how commercial qui reste en dehors de la présente étude (1). Ces éléments abstraits se présentent extérieurement sous différentes formes.

169. — L'habileté et l'expérience techniques s'incarnent dans des techniciens habiles et expérimentés dont elles sont indissociables. Toutefois lorsque le contenu de l'expérience technique est tel qu'il puisse faire l'objet d'une description précise, il se matérialise en des documents qui lui servent de support (2).

---

(1) Cf. *supra*, n° 89, note 23.
(2) Cf. *supra*, n° 68.

170. — Les connaissances techniques et les procédés se concrétisent également en des supports constitués par les documents techniques qui en sont l'expression. C'est le cas, par exemple, des formules, des « bleus », des plans d'outillage ou de machines spéciales, de plans d'usines pilotes, de plans d'implantation et d'organisation d'usines de production. Ces documents peuvent aussi consister en des notices contenant des instructions relatives à l'élaboration, la fabrication et le fonctionnement d'une machine, la fabrication d'un produit, la mise au point et l'application d'un procédé ainsi que des mises en garde quant aux erreurs à éviter (3). Il peut s'agir d'une masse considérable de documents décrivant dans le détail le processus entier d'une fabrication depuis la commande des matières premières jusqu'à la sortie d'usine du produit fini.

171. — C'est ainsi que, lors d'une affaire d'espionnage récemment jugée en Suisse et concernant la remise à Israël de renseignements techniques secrets sur le réacteur de l'avion de combat Mirage III S fabriqué, sous licence de la société française Marcel Dassault, par la société suisse Sulzer, il a été établi que les renseignements transmis par un ingénieur de la société suisse, nommé Frauenknecht, étaient représentés par :

- 2 000 dessins reproduisant des parties du réacteur ;
- 100 000 pièces format A4 dites « plans d'opération », c'est-à-dire des notes décrivant le processus de fabrication de ces parties de réacteur ;
- 40 000 dessins format 80 cm × 100 cm, représentant dans le détail les machines-outils nécessaires à la fabrication du réacteur ;
- environ 15 000 documents format A3 et A4 comprenant des descriptions d'appareils divers, des indications sur le matériel à utiliser et des précisions sur les modalités de son emploi.

C'est en cette somme de document secrets contenus dans quarante caisses de fortes dimensions que se trouvait concrétisé le know-how relatif à la fabrication du seul réacteur de l'avion de combat Mirage III S, dont les Services de renseignements israëliens avaient obtenu communication de la part de l'ingénieur Frauenknecht en contrepartie du versement d'environ un million de francs suisses (4).

§ 2. — Transfert revêtant des formes distinctes

172. — Il est bien certain que le transfert de ces deux catégories d'éléments abstraits du know-how ne peut s'effectuer de la même manière.

---

(3) Sur ce dernier point, cf. *supra*, n^{os} 94 et 95.
(4) Cf. *La Tribune de Genève*, 8 oct. 1969.

173. — L'habileté et l'expérience techniques qui permettent aux techniciens en lesquels elles s'incarnent d'utiliser avec le maximum d'efficacité les connaissances et les procédés appliqués dans l'entreprise dont ils dépendent, ne peuvent se transmettre d'une entreprise à une autre que par la voie du transfert des techniciens eux-mêmes, pour autant du moins qu'elles ne sont pas susceptibles d'être fixées sur des supports matériels. C'est la même idée qu'exprimaient Creed et Bangs lorsqu'ils définissaient le know-how comme résidant en « une expérience technique accumulée et une habileté technique dont le meilleur et peut-être le seul moyen de communication est la prestation de services personnels » (5).

Ce transfert se réalise normalement, à titre provisoire, dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler « l'assistance technique ». Il revêt alors un caractère complémentaire par rapport au transfert des connaissances et des procédés qui ont été transmis à titre principal au bénéficiaire de cette assistance. C'est ce que l'on désigne aux Etats-Unis par la nouvelle expression de « show-how », le show-how venant ainsi compléter le know-how.

Il peut aussi se réaliser, contre la volonté du chef d'entreprise, par le départ d'un technicien détenteur de know-how et son engagement dans une entreprise concurrente. Cette situation pose alors la question de savoir s'il convient ou non d'admettre une protection des chefs d'entreprise contre de tels risques de divulgation de ces éléments du know-how. Cette question sera envisagée ultérieurement lorsqu'on s'interrogera sur la protection juridique de cette notion (6).

174. — Les autres éléments abstraits du know-how, les connaissances techniques et les procédés, bien qu'ils soient de nature à se graver dans l'esprit du technicien qui en reçoit communication ou qui les a lui-même développés, peuvent cependant se dissocier de ce technicien, et se transmettre à des tiers en dehors de sa présence en se fixant sur des supports tels que ceux qui ont été précédemment décrits (7). C'est alors qu'ils sont susceptibles de devenir dans certaines conditions, selon la remarque de Wolfgang Seiffert (8), une réalité autonome, un bien négociable, monnayable et transmissible en lui-même, c'est-à-dire une véritable valeur économique pour l'entreprise dont ils dépendent, ainsi que l'a clairement montré l'exemple du know-how afférent au réacteur du Mirage III S.

Le know-how, élément abstrait, ne peut cependant en aucun cas se confondre avec les supports matériels qui le véhiculent et qui permettent de le placer dans le circuit économique. S'il peut, lorsque se trouvent remplies les conditions nécessaires à cet effet et

---

(5) Cf. *supra*, n° 49. — En ce qui concerne la question de la qualification juridique du contrat de know-how, *infra*, n^{os} 522 à 532.

(6) Cf. *infra* n^{os} 264 à 267.

(7) Cf. *supra*, n° 170.

(8) W. SEIFFERT, *op. cit.* — Cf. *supra*, n° 33, note 7.

dont il sera parlé plus loin (9), constituer une valeur économique, ce n'en reste pas moins une valeur incorporelle, comme l'invention qui a reçu la consécration du brevet. Mais l'assimilation du know-how à l'invention brevetée s'arrête là.

§ 3. — Monopole de fait représentant une valeur fragile et aléatoire

175. — Tandis que le titulaire du brevet se voit conférer par la loi le droit exclusif d'utiliser l'invention brevetée ou plutôt le droit d'interdire aux tiers de s'en servir, semblable droit d'interdiction est tout à fait étranger à la notion de know-how (10). Il n'est, en effet, que la contrepartie de l'obligation faite au breveté de publier l'invention et de contribuer ainsi au progrès scientifique et technique, alors que le know-how n'est pas publié pour la simple raison qu'une publication lui enlèverait toute valeur entre les mains de son titulaire en le faisant tomber dans le domaine public. Au monopole légal attaché au brevet, intangible en principe malgré un certain nombre d'exceptions, s'oppose *le monopole de fait* qu'est susceptible d'assurer au titulaire du know-how le secret dont il peut entourer l'exploitation qu'il en fait. Tandis que le premier est strictement limité dans le temps — la durée de validité du brevet est actuellement en France de vingt années et, dans la plupart des autres pays, elle oscille entre quinze et vingt années — le second ne connaît pas semblable limitation, pour autant du moins que se maintient le secret.

Mais il s'agit là d'une différence plus théorique que réelle, l'expérience ayant montré qu'aussi bien le know-how que les inventions brevetées perdent une grande partie de leur intérêt à l'expiration d'un laps de temps parfois assez court, en raison du rythme extrêmement rapide aujourd'hui du développement technologique (11).

176. — En réalité la grande faiblesse du monopole de fait dont bénéficie une entreprise pour le know-how qu'elle exploite réside en ce que, même sans qu'il y ait faute de sa part quant au maintien du secret et sans qu'aucune usurpation, frauduleuse ou non, de ce know-how ait eu lieu de la part de tiers, le dit know-how perdra cependant toute valeur s'il vient à être redécouvert par une autre entreprise au moyen de ses propres recherches et si cette dernière entreprise juge bon, comme elle en a le droit, de le publier, le faisant ainsi tomber dans le domaine public. On peut donc dire qu'un know-how représente entre les mains de son utilisateur une valeur *fragile, fugitive* et *essentiellement aléatoire.*

---

(9) V. *infra,* n° 177 et s.
(10) Cf. *infra,* n° 501.
(11) Pour ce qui est des conséquences de ce phénomène d'érosion des inventions à propos de la durée du paiement des redevances dans les contrats de know-how, — V. *infra.* n° 579.

Cette remarque faite, il reste que cette valeur, tant qu'elle existe, dépend des caractères de secret et de nouveauté du know-how.

SECTION 2

SECRET ET NOUVEAUTE EN MATIERE DE KNOW-HOW

177. — Les notions de nouveauté et de secret se trouvent souvent mentionnées dans les définitions du know-how qui ont été précédemment citées (12). Aucune de ces définitions, cependant, n'en explicite le sens lorsqu'il s'agit du know-how ni ne précise l'importance qu'il convient de leur attribuer en cette matière.

Diverses décisions de jurisprudence, en revanche, ont donné un certain nombre d'indications à ce sujet ; leur examen (§ 1) permet de dégager quelques idées essentielles susceptibles de fonder un essai de systématisation quelque peu cohérente (§ 2).

§ 1. — Conceptions jurisprudentielles

178. — Nous avons déjà eu l'occasion de faire état de plusieurs décisions françaises et américaines offrant quelques exemples des diverses catégories de connaissances techniques entrant dans la composition du know-how. Elles sont également instructives pour ce qui est des notions de nouveauté et de secret.

La Cour de Douai, dans ses arrêts des 16 mars 1967 et 2 mai 1969, ne parle expressément à propos du know-how, ni de nouveauté ni de secret. Elle insiste seulement sur le *caractère confidentiel* de sa transmission et le fait qu'il doit comporter un degré d'originalité en ce sens qu'il ne saurait être constitué de renseignements appartenant à la technique industrielle courante (13).

La Cour d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 23 avril 1964, confirmé par la Cour de Cassation le 15 juillet 1966, ne prend en considération que l'avantage résultant pour le bénéficiaire du know-how du fait qu'il n'en avait pas connaissance au moment où il lui avait été transmis (14).

179. — Les mêmes considérations sont développées dans les arrêts américains, déjà analysés, de la Cour d'Appel des Etats-Unis, quatrième circuit, des 8 mars 1956 et 14 mars 1968 (15), de la Cour

---

(12) Cf. *supra*, les définitions de la C.C.I. (n° 32), de MM. MATHELY (n° 37), DURAND (n° 38), MACDONALD (n° 50).
(13) Cf. *supra*, n°s 35, 36 et 99.
(14) Cf. *supra*, n° 97.
(15) Cf. *supra*, n°s 86, 101.

d'Appel de l'Ohio de 1963 (16), de la Cour de District de Colombia du 21 septembre 1966 (17), de la Cour Suprême du Wisconsin du 10 janvier 1967 (18) et de la Cour Suprême de New-York du 13 janvier 1967 (19). Toutes ces décisions soulignent que les renseignements techniques contenus dans le know-how peuvent n'être ni nouveaux ni secrets, que lorsque le secret existe, il ne saurait être détruit par des divulgations fragmentaires faites en des temps et des lieux différents, et que ce qui est essentiel, est de savoir si ces renseignements ont été transmis d'une *façon confidentielle* et si cette transmission a *épargné au bénéficiaire de ces renseignements des recherches longues et coûteuses.*

180. — D'autres arrêts américains concernant spécifiquement les notions de nouveauté et de secret en matière de know-how méritent encore d'être examinés.

1) Cour Suprême des Etats-Unis, affaire « Dupont Powder et Co contre Masland ».

181. — L'un des plus connus, et qui est souvent cité dans la doctrine et la jurisprudence aux Etats-Unis, est un arrêt déjà ancien rendu en 1917 par la Cour Suprême des Etats-Unis dans une affaire Dupont Powder Co. contre Masland.

Masland était un ancien employé de Dupont Powder Co. qui, en raison de ses fonctions dans cette société, avait eu connaissance de certaines techniques de fabrication de cuir artificiel que ladite société considérait comme secrètes et sur lesquelles elle prétendait avoir des droits de propriété. Masland ayant manifesté l'intention d'entreprendre pour son compte la même fabrication, la société Dupont Powder demanda qu'une injonction judiciaire lui soit adressée pour lui interdire l'usage des mêmes techniques. Masland répliqua à cette requête en soutenant que ces techniques n'étaient ni nouvelles ni secrètes.

Cette affaire étant parvenue devant la Cour Suprême des Etats-Unis, celle-ci, dans un arrêt donnant gain de cause à la société Dupont Powder, développa des considérations ayant valeur de position de principe et dont nous extrayons le passage suivant :

> « Le terme « propriété » utilisé en matière de marques ou de secrets de fabrication est l'expression non analysée de certaines conséquences secondaires découlant de ce fait premier qu'un minimum de bonne foi est toujours exigée par la loi. Que le demandeur détienne ou ne détienne pas vraiment des secrets, en tout cas, quel que soit le caractère à cet égard de ces techniques de fabrication, c'est par une communication confidentielle acceptée par lui que le défendeur en a eu

---

(16) Cf. *supra*, n° 114.
(17) Cf. *supra*, n° 115.
(18) Cf. *supra*, n°s 83 et 84.
(19) Cf. *supra*, n° 116.

connaissance. La propriété peut être niée, mais la communication confidentielle ne peut l'être. Le *point important n'est pas ici une question de propriété, mais le fait que des relations confidentielles ont existé entre le demandeur et le défendeur.* Ces relations ont maintenant fait place à des sentiments d'hostilité, mais la première chose dont il faille être sûr est que le défendeur ne doit pas abuser frauduleusement de la confiance qui avait été mise en lui » (20).

2) Cour Suprême du Texas, affaire « James Huffines contre Hyde Corporation ».

182. — Un autre arrêt également considéré comme un arrêt de base en matière de know-how est celui qui a été rendu en 1958 par la Cour Suprême du Texas dans une affaire James Huffines contre Hyde Corporation (21).

Un nommé James Huffines avait, par contrat résiliable sous préavis de soixante jours, concédé à la société Hyde Corporation l'usage de diverses techniques mises au point par lui pour la fabrication de compresseurs destinés aux véhicules. Ce faisant, il avait confidentiellement donné communication à cette firme de dessins et plans divers se rapportant à ces techniques pour lesquelles il avait également déposé une demande de brevet en 1953. Cette demande de brevet comprenait 17 revendications distinctes mais le Patent Office n'en accepta finalement que cinq, rejetant les treize autres pour défaut de nouveauté.

La Hyde Corporation dénonça alors, dans les conditions de préavis prescrites, le contrat qui la liait à James Huffines et continua à utiliser, sans paiement de redevances à ce dernier, les techniques de fabrication qui n'avaient pu être brevetées pour la raison qu'elles n'étaient pas nouvelles. La Cour des appels civils du Texas n'en délivra pas moins contre cette firme une injonction judiciaire confirmée par la Cour Suprême, lui interdisant de continuer à utiliser ces techniques, étant donné que, bien qu'elles ne fussent pas nouvelles, elles n'en étaient pas moins parvenues à sa connais-

---

(20) *Dupont Powder Co. v. Masland,* 244 U.S. 100 (1917) U.S. Supreme Court. « The word property as applied to trademarks and trade secrets is an unanalysed expression of certain secondary consequences of the primary fact that the law makes some rudimentary requirements of good faith. Whether the plaintiffs have any valuable secret or not, the defendant knows the facts, wathever they are, through a special confidence that he accepted. The property may be denied but the confidence cannot be. Therefore the *starting point for present matter is not property, but that the defendant stood in confidential relations with plaintiffs or one of them.* These have given place to hostility and the first thing to be made sure of, is that the defendant shall not fraudently abuse the thrust reposed in him ».

V. *infra,* n° 438, la discussion de cet arrêt à propos de la question de savoir si le know-how peut être le siège d'un droit de propriété.

(21) *James Huffines.* v. *Hyde Corporation,* 117 U.S.P.Q. 44 (1958).

sance par une communication confidentielle de James Huffines et qu'en agissant comme elle l'avait fait, la Hyde Corporation s'était rendue coupable de « breach of confidence » (22).

3) 7e Cour de Circuit des Etats-Unis, affaire « Smith contre Dravo Corporation ».

183. — Il faut encore mentionner à propos des questions de nouveauté et de secret en matière de techniques de fabrication, une décision intéressante rendue en 1953 par la 7e Cour de Circuit des Etats-Unis dans une affaire Smith contre Dravo Corporation (23).

Smith avait dessiné, construit et mis au point des containers destinés au transport des marchandises et qui, selon lui, comportaient de nombreuses nouveautés par rapport à ceux qui étaient en usage. Une centaine de containers ainsi fabriqués furent vendus et utilisés par différentes entreprises de transport. Smith étant décédé, ses héritiers cherchèrent un acquéreur pour sa fabrique et entrèrent en rapports avec la Dravo Corporation à qui ils communiquèrent confidentiellement une importante documentation sur les techniques de fabrication de Smith. Ces négociations ne purent se terminer par un accord et la Dravo Corporation entreprit elle-même la fabrication de containers similaires à ceux de Smith.

Mise en demeure d'y renoncer, elle prétendit être en droit d'agir comme elle le faisait pour la raison que, d'une part, les techniques de fabrication de Smith n'étaient pas nouvelles et que, d'autre part, Smith ayant mis dans le commerce une centaine de ses containers, n'importe quel spécialiste avait pu les démonter et se rendre compte des techniques utilisées, lesquelles avaient de ce fait, cessé d'être secrètes.

La 7e Cour de Circuit a cependant donné gain de cause aux héritiers de Smith, et réfuté les arguments de la Dravo Corporation en observant que la notion de nouveauté applicable au know-how n'est pas celle que définit la loi sur les brevets. Pour qu'un know-how soit protégé, *il n'est pas nécessaire qu'il soit entièrement nouveau* ni qu'il ait le caractère d'une invention. Il suffit qu'il « représente dans une notable proportion (in some considerable degree) les efforts indépendants de celui qui a mis au point les procédés en lesquels il consiste. »

La Cour reconnaît, certes, que certaines décisions de jurisprudence peuvent être invoquées en faveur de la libre utilisation de renseignements obtenus à la suite de l'examen de la structure d'un appareil ou de la composition d'un produit mis dans le commerce, à condition, bien entendu, que cet appareil ou ce produit ne soit pas couvert par un brevet. Mais la question, dit-elle, n'est pas là. Il s'agit de savoir si c'est bien de cette façon que le défendeur a pris connaissance des techniques de fabrication en cause ou *si ce*

---

(22) Sur la signification de cette notion, v. *supra*, n° 86 et note 18, et *infra*, n° 196.

(23) *Smith.* v. *Dravo Corporation*, 97 U.S.P.Q. 98, 7th Circuit, 1953.

n'est pas au contraire par une communication confidentielle des demandeurs. Or c'est bien cette dernière hypothèse qui est conforme à la réalité. La Cour recherche alors quelle est la base juridique susceptible de justifier la protection, à titre de know-how, des techniques mises au point par Smith. Elle expose que cette protection n'est pas la récompense d'une création. Quand il y a création, la protection est obtenue conformément aux dispositions de la loi sur les brevets ou par le copyright. Mais en l'espèce il s'agit simplement de protéger le possesseur d'un know-how contre ceux qui en prennent connaissance par des moyens déloyaux. Citant l'article 757 N° 6 du « Restatement of the law of Torts », la Cour rappelle qu'un know-how ou un trade secret peut être un procédé « *rencontrant de nettes antériorités dans l'état de la technique* » (clearly anticipated in the prior art) mais il doit être protégé contre tous ceux qui en prennent connaissance par des moyens déloyaux (by improper means) et s'épargnent ainsi le temps qu'ils auraient dû consacrer à la recherche de ces antériorité et les frais qu'aurait entraînés cette recherche.

4) Cour de District de l'Ohio, affaire « The Amberly Cy contre The Brown Cy » et Cour Suprême de New-York, affaire « General Aniline and Film Corporation contre Frantz ».

184. — La même conception des notions de nouveauté et de secret applicable au know-how et les mêmes considérations sur l'importance à attribuer au caractère confidentiel des relations ayant pu exister entre le preneur et le fournisseur du know-how, apparaissent encore dans deux autres décisions américaines.

Dans un arrêt du 22 juillet 1966, la Cour Suprême de New-York a ainsi souligné une nouvelle fois que seul un secret « relatif » était nécessaire en matière de know-how et qu'à cet égard le principe essentiel à prendre en considération était celui du respect de la bonne foi et de « l'obligation implicite ou de l'obligation contractuelle » de ne pas utiliser à des fins personnelles des renseignements dont on a eu connaissance à titre confidentiel ou par des moyens déloyaux (24). Quant à la Cour de District de l'Ohio, elle précisait le 30 juin 1967 qu'une nouveauté « simplement substantielle » (a merely substantial novelty) suffisait à la protection du know-how (25).

185. — Il ne semble pas qu'il y ait lieu de poursuivre plus longuement cet examen de la jurisprudence française et américaine. Des décisions qui viennent d'être rapportées, l'on peut en effet dégager dès maintenant certaines conclusions quant à la signification des notions de nouveauté et de secret en matière de know-how.

---

(24) New-York Supreme Court, Broom County, *General Aniline and Film Corporation* v. *Frantz*, 151 U.S.P.Q., pp. 136-142 (1966).

(25) Ohio District Court, *The Amberly Cy.* v. *The Brown Cy.*, 156 U.S.P.Q., pp. 633-642 (1957).

§ 2. — Essai de systématisation

186. — La conclusion à laquelle conduit l'étude de la jurisprudence précédemment citée semble bien être que les notions de nouveauté et de secret sont conçues de façons différentes selon qu'on les considère dans l'optique des brevets d'invention (A) ou dans celles du know-how (B).

A. — Notions de nouveauté et de secret en matière de brevets.

187. — En matière de brevet, la nouveauté s'apprécie par rapport à une réalité objective, à savoir « l'état de la technique » lequel est constitué par « tout ce qui a été rendu accessible au public » de quelque manière que ce soit (26). Dans ces conditions les expressions de « nouveauté absolue » ou de « nouveauté relative » souvent employées en matière de brevets d'invention ont un sens très précis : il y a nouveauté absolue lorsque son appréciation a été faite par rapport à l'état de la technique envisagée sans considération de temps ni de lieu et nouveauté relative dans le cas contraire (27).

188. — Quant à la notion de secret, appliquée à une invention brevetable, elle se confond pratiquement avec celle de nouveauté puisque toute divulgation se produisant durant la période antérieure à la demande de brevet a pour conséquence — sauf dans certains cas spéciaux prévus par diverses législations (28) — de faire tomber l'invention dans l'état de la technique, et, par le fait même, d'en supprimer le caractère brevetable.

B. — Notions de nouveauté et de secret en matière de know-how.

189. — En revanche, nouveauté (1) et secret (2) ne sauraient avoir la même signification en matière de know-how.

---

(26) Cf. *supra*, n°s 75 à 79.

(27) Cf. *supra*, n° 141.

(28) En France, ces dérogations sont prévues dans l'article 8, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1968 qui dispose que « ne fait pas échec à la nouveauté d'une invention la divulgation dont cette invention a fait l'objet dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet, si cette divulgation résulte directement ou indirectement :

1° D'un abus caractérisé à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit.

2° Du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948.

1) Nouveauté.

190. — Le know-how, en effet, ainsi que l'ont montré les exemples tirés de la jurisprudence, est souvent composé d'éléments privés de toute nouveauté objective en ce sens qu'ils sont empruntés à l'état de la technique ou ne lui apportent que des améliorations pratiques ou de détail n'impliquant pas d'activité inventive (29). La nouveauté du know-how consiste souvent dans ce cas non pas dans la création de certaines techniques mais dans leur introduction dans une industrie déterminée. Il en fut, d'ailleurs, ainsi pour le brevet également à son origine. La nouveauté s'apprécie alors — et c'est là une différence essentielle avec ce qui se passe lorsqu'il s'agit de brevets — non plus par rapport à l'état de la technique, mais *par rapport à la personne qui désire acquérir le know-how*. D'objective, elle devient *subjective* et son niveau technologique *variera selon le niveau des connaissances de cet acquéreur*. Dans les cas d'échange de know-how entre deux cocontractants, on se trouve alors en présence d'une double subjectivité, la nouveauté du know-how de chacun d'eux s'appréciant par rapport au niveau technologique de l'autre.

191. — Est-ce à dire que tout caractère d'objectivité soit absent de la notion de nouveauté appliquée en matière de know-how ? Non pas, car ce qui fait la valeur économique du know-how d'une entreprise, c'est l'avantage qu'il apporte à cette entreprise vis-à-vis de ses concurrents, mais ce caractère objectif se définit alors non au regard de l'état de la technique, comme lorsqu'il s'agit d'une nouveauté brevetable, mais *par rapport au niveau technologique des autres entreprises de la même branche d'industrie*.

192. — On comprend ainsi ce que signifient des expressions telles que « *nouveauté relative* » ou « *nouveauté substantielle* » que l'on rencontre dans des décisions judiciaires concernant le know-how : elles expriment simplement cette idée qu'un know-how, pour représenter quelque valeur, doit se situer au-dessus de la technique industrielle courante de la branche industrielle considérée et que cette valeur sera d'autant plus grande que ce know-how permettra à l'entreprise qui en bénéficie d'apporter à certains problèmes techniques des solutions inconnues de ses concurrents.

2) *Secret*.

193. — C'est alors qu'intervient la notion de secret qui, comme celle de nouveauté, n'a pas la même portée appliquée au know-how qu'en matière d'invention brevetable. Dans ce dernier cas, toute divulgation avant la demande de brevet supprime, sauf cas particuliers, le caractère de brevetabilité de l'invention, alors que

---

(29) Cf. sur ce point ROUBIER, *op. cit.*, T. I, p. 64. — Pour l'activité inventive, V. *supra*, n° 143 et s. et notamment 153.

les divulgations du know-how ne font en général qu'en *diminuer la valeur* à moins qu'elles n'atteignent des proportions telles — et il appartient aux tribunaux de se prononcer sur ce point — qu'elles n'aient pour résultat de le faire pratiquement tomber dans le domaine public.

194. — On peut d'ailleurs remarquer que si la notion de secret a toujours joué un grand rôle dans l'industrie, elle n'a jamais eu un caractère absolu hors du domaine des brevets. Déjà dès le début de l'ère industrielle, le secret, selon l'édition de 1835 du « Dictionnaire de l'Académie Française », était défini comme « un moyen connu d'une seule personne *ou de peu de personnes*, pour faire certaines choses ou pour produire certains effets » et, comme l'indique Jean-Paul Courthéoux, les secrets de fabrication étaient en fait plus souvent détenus par un groupe de personnes que par une personne seule. Ils appartenaient en général à des ouvriers qui les avaient acquis empiriquement et s'efforçaient d'en restreindre la diffusion. C'est ainsi qu'il y avait par exemple les secrets des fondeurs, des lamineurs, des nickeleurs ou des mouleurs. « Selon les collaborateurs de l'Encyclopédie et d'autres savants du XVIII[e] siècle, écrit J.-P. Courthéoux (30), les ouvriers s'ingéniaient à conserver secrets leurs procédés et leurs tours de main. Ainsi Bouchu, auteur de l'article « Forges », déclarait les fondeurs « gens fort mystérieux sur leur ouvrage », et Réaumur se plaignait également des ouvriers du fer qui n'étaient pas d'humeur à laisser prendre les dimensions de leurs fourneaux, et des ouvriers en général qui, selon ses propres termes, faisaient mystère de tout ». C'était un peu le know-how avant la lettre.

Du fait des développements révolutionnaires de l'industrie, des progrès de la technologie, de l'évolution de la vie économique en général et de l'intensification de la circulation des connaissances, *les secrets techniques de l'ouvrier sont devenus pour la plupart ceux de l'ingénieur et de l'entreprise elle-même*, et, à l'intérieur d'une même branche d'industrie, ceux *d'une ou de plusieurs entreprises* par rapport non pas au public mais aux autres entreprises de la même branche.

195. — Telle est actuellement la situation en matière de know-how. Pour conserver un caractère secret, il n'est pas nécessaire qu'une technique de fabrication ne reste appliquée que par une seule entreprise.

De même qu'en matière de marché, à côté de la situation de monopole, existent les situations de duopole et d'oligopole qui ont leur incidence sur l'établissement des prix, plusieurs firmes peuvent avoir développé le même know-how ou un know-how similaire pour la fabrication d'une machine ou l'exploitation d'un procédé.

---

(30) Cf. J.-P. Courtheoux, *Attitudes collectives et croissance économique*, 1969 ; V. particulièrement p. 19 à 21.

Selon que le nombre des titulaires du know-how sera plus ou moins grand, la valeur de ce know-how se modifiera, en ce sens que les firmes désirant s'en rendre acquéreurs ou cessionnaires pourront faire jouer plus ou moins la concurrence en leur faveur. Mais un secret partagé n'en reste pas moins un secret, bien que les risques de divulgation aient augmenté. Il appartiendra éventuellement aux tribunaux de décider souverainement si, compte tenu des circonstances de fait et du nombre de détenteurs du secret, ce dernier a bien continué à subsister (31).

Bien entendu, l'entreprise qui entend faire valoir le caractère secret de ses techniques de fabrication doit justifier qu'elle a donné à son personnel les consignes nécessaires à cet effet et qu'elle a strictement réglementé la visite de ses installations par les tiers.

196. — Enfin, la jurisprudence semble admettre que toute personne ayant reçu communication d'un know-how secret à titre confidentiel s'est implicitement engagée à en respecter le caractère secret. Ne pas se conformer à cet engagement implicite, c'est, selon les tribunaux américains qui insistent beaucoup sur ce point, se rendre coupable d'un « breach of confidence » ou, selon l'expression de la Cour de Douai dans son arrêt du 16 mars 1967, d'un « dol civil » (32).

Il est remarquable, à ce propos, que, dans une affaire d'usurpation de secret de fabrique, la Cour d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 28 octobre 1959, ait employé une expression qui pourrait être une bonne traduction du « breach of confidence » anglais en disant qu'une semblable usurpation devait être condamnée comme étant « une manifestation de confiance trahie » (33).

197. — On en arrive ainsi à confronter la notion de know-how avec celles de secret de fabrique et de brevet d'invention, ce qui permettra de mieux en cerner les particularités.

---

(31) Cf. sur ce point Troller, *Das technische Geheimniss im System des immaterialgüterrechts : G.R.U.R. Int.* Teil, 1958, p. 386. — En ce qui concerne la France, V. dans ce sens Cass. Crim. 7 juin 1961 : *J.C.P.* 61, IV, 111 qui dispose qu' « est une question de fait appréciée souverainement par les juges du fond, le caractère secret des procédés de fabrication des produits industriels ».

(32) Cf. *supra*, n°s 35, 99 et 178.

(33) Aix-en-Provence 28 oct. 1959 ; *Ann.* 1959, p. 314. — V. aussi *infra*, n° 202.

CHAPITRE II

ETUDE COMPARATIVE DES CARACTERISTIQUES DU KNOW-HOW

198. — Certaines caractéristiques complémentaires du know-how apparaissent lorsque l'on s'interroge sur la place qu'il peut occuper dans la propriété industrielle, en le situant vis-à-vis de deux notions traditionnelles dans ce domaine : celles de secret de fabrique (Section 1) et de brevet d'invention (Section 2).

SECTION 1

KNOW-HOW ET SECRET DE FABRIQUE

199. — La frontière entre le know-how et le secret de fabrique est assez mal délimitée dans la pratique où l'on relève fréquemment une confusion entre ces deux notions. En fait, cette situation résulte de ce que la notion de secret de fabrique comporte certaines caractéristiques qu'elle détient en commun avec le know-how (Sous-Section 1), mais ces points de ressemblance ne peuvent cacher les différences fondamentales qui, sur de nombreux points, séparent les deux notions (Sous-Section 2).

SOUS-SECTION 1

LA NOTION DE SECRET DE FABRIQUE

200. — On sait qu'il n'existe pas en France de définition légale du secret de fabrique dont il n'est fait mention que dans l'article 418 du Code pénal pour préciser les conditions et les sanctions de sa communication illicite à des tiers (1). Cette définition a donc dû être recherchée par la jurisprudence qui a dégagé les caractères de cette notion.

201. — C'est ainsi que la Cour de Cassation a énoncé dans un arrêt en date du 30 décembre 1931 que constituait un secret de fabrique au sens de l'article 418 du Code pénal « tout procédé offrant un intérêt pratique ou commercial mis en usage par un industriel et tenu par lui caché à ses concurrents qui, avant la communication qui leur en a été faite, ne le connaissaient pas (2) ».

---

(1) Sur l'article 418 et ses conditions d'application, V. *infra*, n° 277 et s.
(2) Cass. Crim. 30 déc. 1931 ; *Ann.* 1932, p. 170.

Cette formule devait en fait être reprise dans plusieurs décisions ; on la retrouve quelques années plus tard, complétée par la mention que la condition de nouveauté n'est pas nécessaire au secret de fabrique, dans un autre arrêt de la Cour de Cassation du 29 mars 1935 précisant que « pour constituer un secret de fabrique au sens de l'article 418 du Code pénal, il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une invention nouvelle, mais il suffit que le procédé de fabrication offre un intérêt pratique ou commercial, soit mis en œuvre par un industriel et tenu caché par lui à ses concurrents » (3) ; et c'est toujours la même formule qu'utilise la Cour de Cassation dans ses arrêts ultérieurs, en 1955 et en 1960 notamment (4). On observera, d'ailleurs, que cette définition du secret de fabrique est exactement celle qu'a adoptée le Doyen Roubier (5) et qu'il a manifestement empruntée aux arrêts de la Cour de Cassation. Elle se trouve substantiellement identique à celle qu'a proposée Garçon quand il précisait qu'il fallait entendre par secret de fabrique « un procédé, brevetable ou non, qui n'est connu que d'un ou de fort peu d'industriels et dont ils dérobent la connaissance à leurs concurrents ou, si l'on veut, le procédé de fabrication qui, n'étant pas à l'usage de tous, a une valeur marchande » (6).

202. — Cette conception du secret de fabrique a également été retenue par les juges du fond ; on peut mentionner ainsi un arrêt de la Cour de Paris en date du 21 avril 1953 décidant que l'acquéreur d'un procédé secret de fabrication n'était ni recevable ni fondé à demander la nullité du contrat de cession en cause après vingt années d'exploitation pour dol et défaut d'objet, pour la raison que le procédé secret aurait été dans le domaine public dès avant la cession. « Un procédé secret de fabrication, dit la Cour, ne saurait être assimilé à une invention brevetable et la nouveauté indispensable à la validité de la seconde, n'est pas nécessaire à l'existence du premier ; il y a procédé secret de fabrication lorsqu'un procédé déterminé offre un intérêt pratique et commercial et est mis en œuvre dans les conditions mêmes où il a été constitué et conservé secret » (7).

Cette condition de nouveauté ne se retrouve pas non plus dans l'arrêt précité de la Cour d'Aix-en-Provence où se trouve indiqué « qu'en application de l'article 418 du Code pénal, le secret de fabrique est tout procédé technique industriel, même parfois d'exécution ou de détail, original, brevetable ou non, qui, inconnu des professionnels ou de la plupart d'entre eux, a une valeur marchande, de telle sorte que sa divulgation, manifestation de confiance trahie et d'espionnage, cause un préjudice appréciable à

---

(3) Cass. Crim. 29 mars 1935 : *Gaz Pal.* 1935, 1, p. 928.
(4) Cf. Cass. Crim. 22 déc. 1955 ; *Ann.* 1957, p. 413. — Cass. Crim. 29 juin 1960 ; *Bull. crim.* 1960, 1, p. 706, n° 350.
(5) P. Roubier, *op. cit.*, vol. II, p. 370.
(6) Garçon, *Code pénal annoté*, n^os^ 51 et s.
(7) Paris 21 avril 1953 : *Ann.* 1954, p. 92.

celui auquel il est dérobé ; en particulier, ajoutait la Cour, en matière de produits chimiques, la divulgation peut porter sur des renseignements et formules facilitant l'exécution d'un procédé et même parfois, lorsqu'un brevet a été demandé pour un produit avec la formule générale, sur des données techniques originales de fabrication demeurées occultes et secrètes » (8).

Enfin, on peut signaler toujours dans le même sens, un jugement du Tribunal correctionnel de Pontoise du 6 novembre 1967, confirmé d'ailleurs l'année suivante par la Cour de Paris, dans lequel les juges indiquèrent d'une façon extrêmement nette « qu'il n'est pas nécessaire que le procédé dont on veut faire valoir qu'il est secret et pour lequel la protection de l'article 418 du Code pénal est réclamée, couvre une nouveauté absolue, qu'il suffit que la connaissance en soit tenue cachée aux concurrents » (9).

Il y a donc dans toutes ces décisions une conception identique de la Cour de Cassation et des juridictions du fond sur la signification de la notion de nouveauté en matière de secret de fabrique.

203. — Mais on peut se demander si une récente décision de la Cour de Cassation en date du 14 avril 1970 ne modifie pas la physionomie du secret de fabrique telle qu'elle était apparue jusqu'ici (10). Il s'agissait dans cette affaire d'une poursuite pénale pour communication de secret de fabrique intentée contre le préposé d'une société de construction de pièces métalliques par son ancien employeur qui lui reprochait d'avoir installé dans un atelier de cette société « un appareil destiné à la fabrication de tiges métalliques plastifiées semblable à ceux déjà en service chez lui, lesquels comportaient, d'après ses dires, un dispositif secret consistant dans le mode de combinaison d'un transporteur par poulies et d'un vibrateur ». La Cour d'Appel de Lyon, dans un arrêt en date du 19 décembre 1968, infirmant la décision des premiers juges, avait relaxé le prévenu et considéré que le délit de communication de secret de fabrication n'était pas caractérisé pour le motif que « ni dans sa conception, ni dans sa réalisation ni dans les modes d'animation, de transmission et de réglage, l'appareil prétendument secret ne présentait de caractéristiques techniques inédites » ; et la Cour ajoutait « qu'il n'était établi ni que cet appareil ait été inconnu de la concurrence, ni que des consignes de secret le concernant aient été données au personnel de l'entreprise du demandeur » (11).

Cette position fut reprise par les juges de la Cour de Cassation qui confirmèrent dans leur décision en date du 14 avril 1970 l'arrêt de la Cour de Lyon en observant qu'en statuant ainsi les juges

---

(8) Aix-en-Provence 28 oct. 1959 : *Ann.* 1959, p. 314. — Cf. *supra*, n° 196.

(9) Trib. corr. Pontoise 6 nov. 1967 : *Gaz. Pal.* 1968, 1, p. 82 confirmé par Paris 18 nov. 1968 : *P.I.B.D.* 1969, III, p. 169.

(10) Cass. Crim. 14 avril 1970 : *Bull. Crim.* 1970, n° 127, p. 292.

(11) Lyon 19 déc. 1968 : *P.I.B.D.* 1969, III, p. 347.

du fond n'avaient fait qu'user du pouvoir qui leur appartient d'apprécier souverainement les éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux.

Que penser de cette décision ? Enoncer comme le fait la Cour de Cassation qu'un appareil ne présentant pas de caractéristique inédite ne saurait faire l'objet d'un secret de fabrique, c'est, semble-t-il, poser en cette dernière matière la même exigence de nouveauté qu'en matière de brevet et c'est revenir aux premières conceptions qui avaient été celles de Pouillet et d'Allard (12) ; inédit est, en effet, tenu pour synonyme de nouveau, d'original par le dictionnaire Robert ; ce qui est inédit est donc quelque chose qui n'était pas connu auparavant.

Si telle était la solution de la Cour de Cassation, il s'agirait alors d'un revirement complet par rapport à sa jurisprudence antérieure et il est bien évident qu'il n'y aurait plus d'hésitation possible, dans ces conditions, en ce qui concerne la distinction des notions de know-how et de secret de fabrique ; cette dernière deviendrait alors fondamentalement différente de celle de know-how à laquelle semblable exigence de nouveauté absolue est tout à fait étrangère.

Mais il n'est pas sûr que cette interprétation corresponde au raisonnement de la Cour de Cassation ; il est possible qu'en utilisant le qualificatif d'inédit, comme l'a observé le Professeur Chavanne, les juges suprêmes aient simplement voulu exprimer l'idée que le secret de fabrique ne pouvait concerner un appareil dont toutes les caractéristiques étaient courantes, sans exiger pour autant qu'elles présentent un caractère de nouveauté identique à celui requis en matière de brevet (13).

204. — Cette idée apparaît à nouveau, d'ailleurs, dans la dernière décision rendue à ce jour par la Cour de Cassation en cette matière, semble-t-il : il s'agit de son arrêt du 22 mars 1971 (14). Dans cette affaire, la Cour de Cassation, confirmant ainsi la décision précitée des juges de la Cour de Douai (15), avait, en effet, rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par la société Manil contre Chambrelan, son ancien directeur technique, à qui elle reprochait d'avoir révélé à une société concurrente au service de laquelle il avait été engagé entre-temps, un certain nombre de ses procédés secrets de fabrication ; la Cour avait fondé sa décision sur le fait « qu'il ne résultait pas de l'examen minutieux auquel s'étaient livrés les juges du fond, que les revendications de la société Manil, qui se rapportaient chacune à un domaine technique largement connu, fassent état de *singularités d'application* qui puissent les élever à la hauteur des secrets de fabrique »

---

(12) Pouillet, *op. cit.*, n° 1032. — Allard, *Traité théorique et pratique de la concurrence déloyale*, n° 208.

(13) Cf. A. Chavanne, Obs. sous Cass. crim. 14 avril 1970 : *Rev. trim. dr. com.* 1970, p. 385.

(14) Cass. Com. 22 mars 1971 : *Bull. civ.*, IV, n° 84, p. 76. — Cf. *supra*, n° 36.

(15) Douai 16 mars 1967. — Cf. *supra*, n°s 20, 35, 99, 178.

et la Cour ajoutait que dès lors la société Manil n'était pas fondée à prétendre qu'il y avait eu détournement de secrets de fabrique. Un secret de fabrique ne peut donc s'entendre comme le rappelle cette décision, de techniques du domaine public mais la Cour de Cassation ne semble pas exiger en revanche qu'elles présentent un élément de nouveauté absolue ; il suffit qu'elles présentent des « singularités d'application », c'est-à-dire en fait qu'elles possèdent un certain degré d'originalité et soient, bien sûr, tenues cachées à la connaissance des concurrents.

205. — Il n'en reste pas moins que la terminologie récemment employée par la Cour de Cassation, qu'il s'agisse de l'expression de « caractéristiques inédites » ou de celle de « singularités d'application », n'est pas précise et qu'elle risque de conduire à des erreurs d'interprétation en ce qui concerne l'exigence de la nouveauté en matière de secret de fabrique.

206. — Il semble cependant qu'il y ait toujours unanimité entre la doctrine et la jurisprudence quant aux caractéristiques suivantes du secret de fabrique :

— ce doit être un moyen ou procédé de fabrication (a),
— qui peut être d'exécution ou de détail (b),
— qui doit être mis en œuvre dans une industrie (c),
— qui a un intérêt pratique ou commercial (d),
— qui a une valeur marchande (e),
— qui est inconnu des professionnels ou de la plupart d'entre eux (f),
— qui doit être tenu caché aux concurrents (g),
— dont la divulgation est une manifestation de confiance trahie et d'espionnage (h),
— et cause un préjudice à celui auquel le secret est dérobé (i),
— et qui, enfin, n'a pas besoin d'être nouveau au sens de la nouveauté en matière de brevets (j).

Toutes ces caractéristiques sont également celles du know-how, à l'exception de la troisième (c) qui en est parfois absente, le know-how pouvant consister — et c'est souvent le cas — en des techniques non appliquées faisant seulement l'objet d'études et de recherches. Une certaine parenté devient ainsi perceptible entre le know-how et le secret de fabrique, mais il subsiste cependant des différences telles entre ces deux notions qu'il n'est malgré tout pas possible de les confondre.

SOUS-SECTION 2

LA DISTINCTION KNOW-HOW ET SECRET DE FABRIQUE

207. — On peut dire que la distinction entre le know-how et le secret de fabrique concerne d'une part le contenu (§ 1) et d'autre part la finalité (§ 2) de chacune de ces notions.

§ 1. — Distinction quant au contenu

208. — Tout d'abord, l'habileté et l'expérience technique, les « tours de mains », pour employer une expression couramment utilisée dans les pays de langue française, qui sont des éléments extrêmement fréquents du know-how (16), ne rentrent en aucune façon dans la définition du secret de fabrique lequel est constitué uniquement par le moyen ou le procédé de fabrication lui-même.

209. — De plus, tandis que le secret de fabrique s'entend de techniques effectivement mises en œuvre dans l'industrie (17), le know-how comprend également *les techniques qui en sont encore au stade des essais et des expériences.* Il sert ainsi de trait d'union entre la recherche fondamentale et appliquée et la recherche développement, et à ce titre, joue un rôle considérable dans l'industrie moderne dont l'activité est essentiellement fondée sur l'innovation (18).

210. — Par ailleurs, alors que le secret de fabrique est représenté par une technique ou une formule de fabrication considérée isolément, abstraction faite de son insertion dans l'ensemble de l'activité d'une entreprise, le know-how représente *tout l'ensemble d'une fabrication,* tout le processus industriel depuis le choix des matières premières jusqu'aux modalités d'écoulement des produits finis. C'est pourquoi l'indication des erreurs à éviter fait aussi bien partie du know-how d'une entreprise que les prescriptions relatives aux méthodes à appliquer (19). On peut dire ainsi, avec juste raison, que le know-how est un « art de fabrication » (20).

211. — Précisément parce qu'il est un « art de fabrication » le know-how présente la particularité supplémentaire de se renouveler sans cesse au fur et à mesure que de nouvelles techniques sont expérimentées et mises en œuvre, et l'on sait que, selon la formule de Leprince-Ringuet, « les techniques de fabrication, aujourd'hui, ne se conservent guère plus longtemps que le poisson ». C'est ce que traduit la formule américaine du « continuing flow of know-how ». Ce dernier se place ainsi sur un plan dynamique et non pas sur un plan statique comme le secret de fabrication.

---

(16) Cf. *supra,* n^{os} 55 à 68.

(17) V. dans ce sens, Trib. corr. Seine 28 mars 1932 ; *Ann.* 1932, p. 347 : « les procédés non appliqués et les essais de laboratoires qui n'ont pas abouti ne constituent pas des secrets de fabrique ».

(18) Cf. *supra,* n^{os} 103 à 118.

(19) Cf. *supra,* n^{os} 94 et 95.

(20) Cf. *supra,* n° 164 ; V. également C.C.I., Commission de la propriété industrielle, séance des 17-18 oct. 1957, Documents 450/138, du 1er oct. 1957.

§ 2. — Distinction quant à la finalité

212. — Enfin, et c'est là peut-être le point le plus important, le know-how diffère du secret de fabrique quant à sa finalité. Tandis que le secret de fabrique reste en général *l'exclusivité d'une seule firme* ou n'est communiqué par elle qu'à des filiales dont elle possède le contrôle absolu — Ladas cite, par exemple, la formule secrète du coca-cola et Laurence Ekstrom celle de la Chartreuse — *l'essence même du know-how est d'être transmissible.*

Il suffit pour en être convaincu de constater le rôle grandissant des contrats de cession ou de concession de know-how dans le transfert des connaissances techniques soit entre firmes du même pays, soit de pays à pays et spécialement entre pays développés et ceux qui, selon la formule consacrée, sont en voie de développement (21). Le know-how joue, à cet égard, un rôle important dans l'économie moderne, en permettant que, par sa transmission, les mêmes recherches et les mêmes expériences ne soient pas répétées inutilement par des entreprises différentes. Sa connaissance et son utilisation permettent d'éviter les doubles emplois et de réaliser de précieuses économies de temps, de travail et d'argent (22).

Le know-how est ainsi, aussi bien qu'un art de fabrication, et pour cette raison précisément, *un art de reproduction* et l'on peut observer qu'à cet égard la notion de know-how rejoint la notion primitive de brevet, lequel, à l'origine, contenait tout le know-how nécessaire à la mise en application de l'invention brevetée, ce qui n'est plus possible depuis que l'on a dépassé, en matière d'inventions, le stade du « diabolo, du pédalo ou du poêle à roulettes », selon la formule déjà citée de M. Foyer (23).

En tant qu'*art de reproduction,* le know-how, ainsi que l'écrit M. Bergier, « comporte une définition exacte des conditions nécessaires à la réalisation d'un procédé ou à l'obtention d'un produit. Cette définition exige, à son tour, des mesures précises de certaines grandeurs et il est intéressant de noter que le concept de know-how a nécessité la création de nouvelles grandeurs mesurables : la fluidité, la plasticité, le taux de modulation, la pureté d'un signal en sont des exemples. Il a également fallu créer de nouveaux instruments de mesure, tels que le photocolorimètre, ou adopter de nouvelles notions, comme celle de la photoélasticité, qui sont à la base de nouvelles méthodes de mesure.

Il est essentiel de comprendre que *le know-how n'est pas seulement le tour de main ou le secret de fabrique : c'est une description scientifique et extrêmement précise d'une technique* qui est, le plus souvent, très compliquée, si compliquée qu'avec la meilleure

---

(21) En ce qui concerne l'importance des contrats de know-how, V. *infra,* n°s 483 à 493 et 512 à 520.

(22) Cf. W. Seiffert, *op. cit.,* p. 836, n° 30, note 2.

(23) Cf. *supra,* n° 126.

volonté sa communication est le plus souvent difficile et exige beaucoup de compétence de part et d'autre » (24).

213. — Il va de soi que la transmission de cet art de fabrication et de reproduction que représente le know-how ne peut se faire, en raison de la complexité des techniques modernes, sans des renseignements de toutes sortes, des conseils pratiques donnés d'homme à homme ou selon l'expression anglaise « by word of mouth and by person to person assistance ». L'idée d'assistance technique absente de la notion de secret de fabrique est ainsi inséparable de celle de know-how. La transmission du know-how exige ainsi fréquemment l'envoi d'une équipe de techniciens pour une durée prolongée afin de familiariser l'acquéreur du know-how avec les détails de la technique en cause (25). C'est, nous l'avons dit, ce que les Américains appellent le « show-how », qui vient compléter le know-how (26). C'est pourquoi l'on a pu dire que les contrats de know-how se rapprochaient quant à leur nature des contrats de prestation de service, ce qui nous éloigne encore un peu plus de l'idée de secret de fabrique (27).

SECTION 2

KNOW-HOW ET BREVET

214. — La détermination des rapports du know-how avec le brevet d'invention a donné lieu, il y a quelques années, à une controverse opposant le Directeur des BIRPI, qui était alors le Professeur Jacques Secretan, au juriste américain Stephen Ladas.

215. — Dans une communication faite en 1960 à la Commission Economique pour l'Europe, le Professeur Secrétan avait exposé que, selon lui, le know-how était « *l'antithèse du brevet* ». « A mon avis, disait-il, le know-how n'est pas une forme de la propriété industrielle. Au contraire, je souscris à l'opinion que le know-how est l'antithèse d'un droit breveté et qu'au sens où on l'entend généralement, il n'est qu'un expédient auquel les inventeurs ont recours au lieu de demander la délivrance d'un brevet. Le brevet est une forme de monopole accordé par l'Etat pour une durée limitée et à certaines conditions. L'une de ces conditions est que les détails complets de la chose inventée et la manière de s'en

---

(24) Cf. J. Bergier, *Tendances nouvelles de la sociologie de l'invention : le know-how détrône le brevet*, in *Science et Société Impact*, 1954, pp. 173-186.
(25) Cf. *infra*, n°s 565 et 566.
(26) Cf. *supra*, n° 173.
(27) V. pour l'étude de la qualification juridique du contrat de know-how, *infra*, n°s 522 à 532.

servir soient divulgués dans la mesure nécessaire pour que toute personne versée dans le métier puisse, en lisant la description, être à même de fabriquer l'article et de s'en servir. A mon point de vue, l'essence même du know-how réside dans le fait que l'inventeur préfère garder secrets les éléments de son invention, plutôt que de les divulguer en présentant une demande de brevet, ou encore qu'il élude l'obligation de dévoiler certains renseignements essentiels sur la manière de se servir de l'invention et ne les révèle que sous le couvert d'un arrangement contractuel avec un acquéreur. L'une et l'autre méthodes sont à mes yeux nuisibles au système des brevets qui vise à répandre les connaissances techniques pouvant servir de base à des progrès futurs » (28).

216. — A ces remarques, M. Ladas répondait qu'il n'existait aucune opposition entre le know-how et le brevet et qu'au contraire le premier complétait heureusement le second. « La recherche, exposait-il, a ceci de particulier qu'elle constitue un processus continu qui tend au perfectionnement progressif de la technique. Or, les améliorations qu'elle permet de réaliser ne sont pas forcément brevetables. C'est le cas lorsqu'elles ne portent sur rien qui puisse être considéré comme une invention, c'est-à-dire comme un progrès de la technique qui ne s'impose pas tout naturellement à une personne ayant une pratique normale de la technique considérée... Bien que la mise au point progressive de tels perfectionnements puisse exiger des années de recherches et coûter des milliers de dollars, cela ne suffirait pas pour en faire des inventions brevetables. Sans doute, le fabricant préfèrerait-il, s'il en avait la possibilité, solliciter un brevet et jouir de la protection que confère la loi sur les brevets plutôt que d'avoir à s'en remettre à la protection du know-how avec ses aléas et de courir le risque que le même know-how soit mis au point par d'autres et divulgué. Loin de constituer l'antithèse d'un droit breveté, le know-how en serait plutôt, selon moi, *le complément et un complément très précieux* ».

217. — Que convient-il de penser de cette différence de points de vue ? Le know-how est-il l'antithèse du brevet ou en est-il au contraire le précieux complément comme l'affirme M. Ladas ?

En fait, il est vraisemblable, comme cela arrive souvent dans un « face à face », que chacun des deux « debaters » a raison, leur opposition provenant de ce que l'un et l'autre n'emploient pas le même langage. Les rapports du know-how avec le brevet d'invention peuvent, en effet, être étudiés sous deux aspects différents : on peut tout d'abord envisager le know-how comme technique de mise au point et d'application de procédés brevetés (Sous-Section 1), mais dans une acception plus large et qui tend à s'imposer actuellement dans les milieux industriels, le know-how peut éga-

---

(28) *Prop. ind.* 1960, p. 255.

lement être considéré comme comprenant des procédés brevetables mais non brevetés (Sous-Section 2).

SOUS-SECTION 1

LE KNOW-HOW COMME TECHNIQUE DE MISE AU POINT ET D'APPLICATION DE PROCEDES BREVETES

218. — Le rôle du know-how par rapport au brevet, en ce qu'il représente une technique de mise au point et d'application de procédés, apparaît nettement à l'étude des travaux portant sur la question du développement et de l'exploitation des inventions qui ont été effectués, d'une part, par le Comité de la Recherche Scientifique de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (§ 1) et, d'autre part, aux Etats-Unis par le Professeur Melman (§ 2).

§ 1. — Travaux du Comité de la Recherche Scientifique de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique

219. — Cette organisation couramment désignée sous le sigle de O.C.D.E., a réuni à diverses reprises pour l'examen de la question du développement et de l'exploitation des inventions, notamment en décembre 1962 et novembre 1963, un groupe d'experts dont les travaux ont mis en évidence l'écart qui sépare le stade du brevet et celui de l'exploitation industrielle de l'invention.

Les rapports publiés par ces experts, font apparaître que d'une façon générale, et sous réserve des particularités propres à chaque industrie, le processus qui conduit de l'invention à son exploitation industrielle, se développe en trois phases (29).

1) *Première phase : de l'idée créatrice au brevet.*

220. — La première phase va de la conception de l'idée créatrice à l'invention brevetable. Elle se termine lorsqu'après une première mise au point de l'idée inventive, le brevet peut être rédigé et déposé ou, dans les pays pratiquant l'examen préalable, lorsque le brevet est délivré.

---

(29) O.C.D.E., Direction des Affaires Scientifiques ; Documents DAS/RS/T 2480 du 31 oct. 1962, DAS/RS/63181 ; Rapport Henri Appleton, 16 sept. 1963, DAS/RS/63191 du 22 nov. 1963.

Mais la délivrance du brevet n'est pas, en général, immédiatement suivie de l'exploitation industrielle de l'invention. Comme l'indiquent les experts (30), il n'y a pas de commune mesure entre les essais en laboratoire et la production en grande série.

2) *Deuxième phase : du brevet à la construction du modèle ou du prototype.*

221. — Il existe donc une phase intermédiaire qui va de l'invention brevetable à la construction du modèle ou du prototype nécessaire à une expérimentation approfondie ou à la création de l'usine pilote. Les expériences ainsi effectuées conduisent déjà, en général, à diverses modifications de l'invention destinées à en permettre une exploitation industrielle grâce à l'apport sur certains points de connaissances technologiques qui ne pouvaient être inscrites dans le brevet.

3) *Troisième phase : du prototype à l'exploitation industrielle de l'invention.*

222. — Les essais du prototype, les enseignements tirés du fonctionnement de l'usine pilote, permettent alors de passer à l'exploitation industrielle de l'invention. Durant cette troisième phase, l'invention brevetée reçoit alors les adaptations indispensables à son utilisation dans un type d'industrie déterminé ainsi que celles que rend nécessaires une production en grande série, compte tenu des simplifications ou standardisations imposées par cette production et des adaptations suggérées par les réactions de la clientèle. L'industriel est alors en mesure d'établir son dossier de fabrication, tant sur le plan technique que sur celui de l'organisation de sa production, pour une exploitation sûre, économique et rentable de l'invention.

223. — Le passage de l'invention brevetée à son exploitation industrielle selon le schéma précité, entraîne des dépenses qui, pour certaines inventions, peuvent être considérables, et nécessite des délais importants. On s'accorde généralement à considérer que lorsque la première phase a coûté 1, la seconde coûtera 10 et la mise en exploitation industrielle de l'invention 100 (31). Et pour donner un exemple des délais nécessaires à l'exploitation industrielle de l'invention brevetable, le document précité établi par l'O.C.D.E. mentionne notamment que ces délais ont été de 14 années pour la télévision et pour le radar, de 5 années pour les transistors.
Sans doute ces exemples concernent-ils plus particulièrement ce que l'on appelle parfois les « *inventions de pionniers* », c'est-à-dire

---

(30) Document DAS/RS/63191, p. 12.
(31) Documents O.C.D.E., DAS/RS/63191, p. 13.

celles qui tendent à l'exploitation industrielle d'idées scientifiques nouvelles et bon nombre d'inventions peuvent-elles être industrialisées plus rapidement et plus simplement. Mais il n'en reste pas moins que dans des domaines tels que ceux de la sidérurgie, de la mécanique, de la chimie, de l'électricité, de l'électronique, de l'aéronautique et de la recherche spatiale, dans lesquels les inventions sont de plus en plus complexes et dont l'essor est aujourd'hui considérable, une longue mise au point est nécessaire pour l'exploitation d'un brevet.

224. — Tout l'acquis venant, depuis la délivrance du brevet, s'ajouter, sur le plan de la technologie et de l'organisation de la production, à l'invention brevetée pour en permettre l'exploitation industrielle, représente le know-how.

Cet acquis ne pouvait être compris dans le brevet étant donné qu'il n'était pas connu alors de l'inventeur et que ce dernier, d'autre part, doit déposer le plus tôt possible sa demande de brevet pour éviter toute divulgation de son invention qui la ferait tomber dans le domaine public. L'absence de ces indications complémentaires dans une demande de brevet ne résulte donc nullement d'un dessein de dissimulation de la part du demandeur.

§ 2. — Le rapport Melman

225. — Les mêmes observations concernant la question du développement et de l'exploitation des inventions ont été formulées aux Etats-Unis dans le rapport dit « Rapport Melman » du nom de son auteur, le Professeur Melman, qui l'avait préparé pour le Sous-Comité des brevets, marques et droit d'auteur du comité de Législation du Sénat des Etats-Unis (32).

Ce document consacré à « l'incidence du système des brevets sur la recherche » et qui, d'ailleurs, contient au sujet de l'institution même du brevet des observations dont la pertinence a été contestée en divers milieux, insiste sur l'importance du know-how dans les termes suivants :

> « De nombreuses informations de nature non brevetable, sont indispensables pour l'application satisfaisante d'un procédé ou la fabrication d'un produit. C'est le cas particulièrement des renseignements détaillés accumulés durant l'expérimentation de l'usine-pilote et la période initiale de production industrielle. S'il s'agit de nouveaux produits, ces informations comprennent le résultat de l'expérience accumulée pendant la première période de production au cours de laquelle des modifications ont dû être apportées à ces produits ou aux

---

(32) V. également dans ce sens les observations de F. Vaughan, *The United States Patent System*, University of Oklahoma Press, Normand, 1956.

procédés de fabrication. Cette accumulation de know-how est aussi indispensable que les indications contenues dans le brevet pour une application économique du procédé ou une fabrication satisfaisante du produit. De telles informations ne sont pas publiées et restent connues confidentiellement des techniciens ou des responsables de la marche de l'usine. Elles peuvent être partiellement consignées en des documents contenant des instructions relatives à la mise en œuvre du procédé ou la fabrication du produit. En de nombreuses firmes un effort soutenu est accompli pour restreindre l'accès à ces documents et des mesures systématiques de sécurité sont prises à cet effet... Etant donné le rôle considérable des connaissances non brevetables, une licence typique de brevet doit s'étendre aussi au know-how et le coût de ce know-how doit être compris dans le prix de la licence » (33).

226. — Il semble donc bien résulter tant des faits eux-mêmes que des considérations développées par les experts de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique, ainsi que de celles de M. Melman que le know-how, loin d'être l'antithèse du brevet, selon la formule de Jacques Secretan, en est au contraire le précieux complément comme l'affirme Stephen Ladas. Il reste à rechercher s'il conserve le même caractère lorsqu'on le considère en tant que constitué, non plus par des techniques d'application de procédés, mais par les procédés eux-mêmes.

SOUS-SECTION 2

LE KNOW-HOW COMME PROCEDE NON BREVETE

227. — On a vu que, selon une conception qui tend à se répandre en certains milieux industriels, des procédés brevetables mais non

---

(33) « Much information of an unpatentable nature is required to operate satisfactorily a given process or to produce a given product, including, among others things, detailed information accumulated in the operation of pilot plants and the initial period of full scale production. In the case of new products, it includes the relevant experience accumulated in the early period of production, during which many minor modifications may be made in the design or in the production process. The accumulation of this know-how is as necessary for the economic operation of a process, or production of a satisfactory product, as is the information given in the patent. Such data are typically unpublished, and remains confidential information in the hands of the technicians and operating staffs of manufacturing plants. They may be partially recorded in the form of operating or manufacturing design specifications. In many firms a sustained effort is made to retain exclusive access to such knowledge and systematic security measures are applied... Owing to the important rôle of such non patented knowledge, a patent licence typically includes as well the know-how and the cost of furnishing such information is included in the licence fee ». Extrait de *The impact of the patent system on research*, United States Government Printing Office, Washington, 1958.

brevetés sur lesquels une entreprise garde le secret peuvent être considérés comme faisant partie de son know-how au même titre que les techniques d'application de ces procédés. Quelle est, par rapport au brevet, la position du know-how ainsi conçu ?

Il semble nécessaire, pour répondre à cette question, de faire une distinction entre deux catégories de procédés non brevetés selon les raisons de cet état de chose : les uns peuvent, en effet, concerner des domaines exclus de la brevetabilité (§ 1), tandis que d'autres, parfaitement aptes en eux-mêmes à être brevetés, ne le sont cependant pas du seul fait de la volonté de l'inventeur (§ 2).

§ 1. — Procédés non brevetés en tant qu'afférents à un domaine exclu de la brevetabilité

228. — Il existe des procédés dont la brevetabilité se trouve prohibée par des dispositions nationales ou internationales, ou contestée en fait. C'est le cas des programmes d'ordinateurs (A), des procédés biologiques ou microbiologiques (B), des procédés du domaine de la chimie macromoléculaire (C) et enfin des procédés des domaines de la pharmacie, de l'alimentation et de l'agriculture (D).

A) *Programmes d'ordinateurs*

229. — En France, par exemple, l'article 73 de la loi du 2 janvier 1968 dispose que ne peuvent être brevetés « les programmes ou séries d'instructions pour le déroulement des opérations d'une machine calculatrice », c'est-à-dire ce que l'on appelle communément les programmes d'ordinateurs qui tiennent une place si considérable dans l'industrie moderne. Considérés comme des systèmes abstraits, ces programmes manqueraient, selon le législateur français, du caractère industriel qui est l'un des critères de la brevetabilité et qui a été défini d'une façon très stricte par le même article 7 (34).

On peut se demander toutefois si cette définition n'est pas trop rigoriste en un temps où la recherche fondamentale et la recherche appliquée s'interpénètrent si manifestement et si, dans ces conditions, il n'eût pas été préférable, comme l'avait suggéré le Professeur Mousseron, de considérer comme industrielle toute invention présentant d'une façon générale quelque utilité pour l'industrie (35). Le récent lancement par la société I.B.M., à côté des ordi-

---

(34) En ce qui concerne le caractère industriel, cf. *supra*, nos 136 à 138.

(35) J. M. Mousseron, *La protection juridique des programmes d'ordinateurs*, Colloque de Strasbourg, oct. 1967, *La protection des résultats de la recherche face à l'évolution des sciences et des techniques*, *op. cit.*, p. 18.

nateurs de gestion, d'un ordinateur à vocation industrielle, c'est-à-dire permettant le contrôle automatique de tout le processus d'une fabrication industrielle, semble bien confirmer l'exactitude de ce point de vue (36).

230. — Quoi qu'il en soit, c'est un fait que dans d'autres pays encore, les programmes d'ordinateurs sont exclus de la brevetabilité (37). On peut, toutefois, remarquer que les motifs invoqués à l'appui de cette exclusion sont *surtout d'ordre pratique*, tirés du nombre considérable et de la complexité de ces programmes, de leur vieillissement rapide, des difficultés insurmontables des recherches d'antériorités en ce qui les concerne et de la quasi impossibilité de déceler les contrefaçons. Il semble donc que, tout au moins dans ce domaine nouveau de l'industrie moderne, le brevet d'invention, sous sa forme actuelle, ne soit plus adéquat à sa fonction.

231. — On a aussi envisagé de protéger les programmes d'ordinateurs par la voie du droit d'auteur. C'est ainsi que l'acquisition d'un copyright sur ces programes a été admise aux Etats-Unis dès 1964 par une décision du Copyright Office de Washington, et l'on sait que le projet de révision de la loi américaine sur le droit d'auteur serait de nature à permettre semblable protection. Il ne semble pas, cependant, que cette solution ait la faveur des milieux industriels si l'on en juge par le nombre très modeste de programmes enregistrés depuis 1964 auprès du Copyright Office.

Il est, d'ailleurs, bien normal qu'il en soit ainsi, étant donné que, par le droit d'auteur, seule est protégée la forme d'une œuvre et non le fond (38). Or, il va de soi que la valeur d'un programme réside non pas dans son aspect extérieur mais dans le résultat technique qu'il permet d'obtenir.

232. — On comprend que, dans ces conditions, maints industriels

---

(36) Cf. *L'express*, 14-20 déc. 1970, pp. 77-78.

(37) Tel est le cas de l'Allemagne où l'opinion dominante considère qu'un programme d'ordinateur n'est pas brevetable parce qu'il constitue une création abstraite ; V. pour la protection par le droit d'auteur, Ulmer, *Der Urheberschutz wissenschaftlicher Werke unter besonderer Berucksichtigung des Programmes elecktronischer Rechtanlagen*, München 1967. Cette position est également adoptée en Autriche, V. M. Mohring, *Die Schutzfähigkeit von Programmen für Daten-Verarbeitungmaschinen : G.R.U.R. Int. Teil*, 1967, p. 211. La même solution est encore retenue dans les pays anglo-saxons ; pour les Etats-Unis, V. M. Rackman, *Legal protection of computer programs : J.P.O.S.*, Vol. XLVIII, n° 4, April 1966, pp. 275-277 ; pour la Grande-Bretagne, V. Blanco-White, *Right in computer software : Jour. Bus. Law*, 1966, pp. 339-341. V. encore pour la Suède où la solution est la même, Neumeyer, *Zum Schutz von Rechnenprogrammen im schwedischen Recht : G.R.U.R. Int. Teil*, 1966, p. 417. — Cf. encore sur cette question les travaux du colloque de Strasbourg précité, p. 118 à 159 et J. Debetencourt, *La protection des programmes d'ordinateurs : Ing. Cons.*, 1972, p. 1 et s.

(38) Sur l'insuffisance de la protection offerte par le droit d'auteur pour ce qui est de la protection du know-how, V. *infra*, n°s 306 à 316.

cherchent à protéger par le secret dont ils les entourent des programmes dont l'établissement a parfois entraîné des frais se montant à plusieurs millions de francs nouveaux et dont la contrefaçon est facilitée par les techniques actuelles qui permettent d'en reproduire aisément le support matériel. Or la protection par le secret, *c'est celle du know-how* et, l'on peut donc conclure avec le Professeur Mousseron, que « les programmes secrets paraissent bien appartenir à cet acquis technologique qu'est le know-how, point toujours inventif mais toujours représentatif de temps et d'argent » (39).

B) *Procédés biologiques et microbiologiques*

233. — Un cas assez analogue à celui des programmes d'ordinateurs, bien que dans un domaine tout à fait différent, se trouve être celui des procédés biologiques et microbiologiques auxquels se réfère un texte international, la Convention du Conseil de l'Europe sur l'unification de certains éléments du droit des brevets du 27 novembre 1963.

L'article 2 b) de cette Convention est, en effet, ainsi rédigé :

> « Les Etats contractants ne seront pas tenus de prévoir l'octroi de brevets pour :
>
> b) Les variétés végétales ou les races animales ainsi que les *procédés essentiellement biologiques* d'obtention de végétaux et d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux *procédés microbiologiques* et aux produits obtenus par ces procédés ».

La même disposition se retrouve dans l'article 51 de l'avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance des brevets, ainsi, d'ailleurs, que dans l'article 5 de la Loi-type des B.I.R.P.I. pour les pays en voie de développement concernant les inventions, observation faite que ces deux textes sont beaucoup plus impératifs que celui du Conseil de l'Europe en ce sens qu'ils ne se bornent pas à permettre aux législations nationales de ne pas délivrer de brevets pour les procédés essentiellement biologiques mais qu'ils excluent expressément ces procédés de la brevetabilité. Ces textes font ainsi une distinction entre les procédés essentiellement biologiques et les procédés microbiologiques.

Nous nous trouvons donc en ce qui concerne les procédés essentiellement biologiques devant une nouvelle catégorie de procédés qui, en bon nombre de pays, se voient interdire l'accès à la protection découlant de la législation sur les brevets d'invention mais peuvent, en revanche, constituer de nouveaux éléments du know-how d'une entreprise.

234. — Le cas des procédés microbiologiques, en revanche, est différent. Ces procédés qui mettent en action des microorganismes

---

(39) J. M. Mousseron, *op. cit.*, p. 124.

tels que les bactéries, les levures, les moisissures, sont utilisés depuis de nombreuses années dans divers processus de fermentation comme, par exemple, pour la fabrication de la bière et du vin, et leur brevetabilité n'avait jusqu'ici jamais été mise en doute. Pasteur, notamment, avait cru devoir faire breveter, pour la préparation industrielle du vinaigre, un procédé que, d'ailleurs, il s'empressa ensuite d'abandonner au domaine public.

Si les choses ont aujourd'hui changé, c'est que depuis les travaux accomplis en 1929 par Fleming au sujet de la pénicilline, l'utilisation des microorganismes s'est rapidement et considérablement développée dans l'industrie chimique et pharmaceutique, et qu'ils sont à la base de la fabrication de nombreux produits tels que les vaccins, les antibiotiques ou les enzymes. Or, il est apparu que ces microorganismes étaient de nature extrêmement complexe, *qu'il était particulièrement difficile de les identifier* et de les distinguer les uns des autres, et, qu'étant constitués d'une matière vivante, ils étaient sujets à des mutations qui en rendaient une description extrêmement aléatoire.

Il existe donc de sérieuses raisons de se demander si le principe même du brevet, selon lequel l'invention brevetée doit pouvoir être reproduite par tout homme de l'art au moyen des seules indications contenues dans la description du brevet, est encore applicable aux procédés microbiologiques dans leur contexture actuelle.

Quoi qu'il en soit, on comprend que, plutôt que de divulguer ces procédés dont la mise au point peut exiger un travail considérable et l'investissement de sommes parfois colossales (40) en contrepartie d'un brevet de valeur douteuse et qui risquerait d'être annulé, maints industriels préfèrent les exploiter dans les meilleures conditions possibles de secret, c'est-à-dire en tant qu'élément de leur know-how.

C) *Procédés du domaine de la chimie macromoléculaire*

235. — Les mêmes problèmes se posent dans une autre branche nouvelle de l'invention, celle de la chimie macromoléculaire, où il est également très difficile de définir le produit ou le procédé dont on demande la protection et d'établir des critères qui permettraient d'en déterminer la nouveauté (41).

---

(40) Bizzini, (*La brevetabilité des procédés microbiologiques*, Colloque de Strasbourg, *op. cit.*, p. 59) mentionne le cas d'un antibiotique récent dont l'obtention a demandé la conjugaison des efforts de 55 chercheurs pendant 2 ans, lesquels ont examiné chaque mois 5.000 échantillons de terre, isolant au total 100.000 microorganismes dont 76 ont manifesté une activité antibiotique, mais dont un seul a conduit à un développement thérapeutique postérieur ; de la même façon, on indique de source suisse que le développement d'une substance nouvelle exigerait 58.000 heures de travail, soit 19 ans du travail d'un chercheur isolé ou 3 à 6 ans de celui d'une équipe de recherche.

(41) Sur la caractérisation de l'invention en chimie macromoléculaire, voir les exposés de MM. Hellfritz et Monnet, Colloque de Strasbourg, *op. cit.*, pp. 181-217.

D) *Procédés des domaines de la pharmacie, de l'alimentation et de l'agriculture*

236. — On peut enfin mentionner qu'en certains pays, des restrictions existent encore en matière de brevetabilité dans les domaines de la pharmacie, de l'alimentation et de l'agriculture.

En Italie, par exemple, il n'est pas possible de faire breveter les produits pharmaceutiques. Plusieurs tentatives ont été faites pour obtenir au moins la brevetabilité des procédés de fabrication de ces produits, mais sans succès jusqu'à ce jour. La situation est la même à cet égard en Turquie et au Brésil. En d'autres pays, seuls peuvent être brevetés les procédés de fabrication des produits pharmaceutiques, mais en cas de procès en contrefaçon, il appartient au demandeur, titulaire du brevet, d'apporter la preuve que c'est bien le procédé breveté qui a été utilisé par le défendeur, preuve qu'il est en général impossible de produire (42).

Parfois même, bien qu'il soit possible de faire breveter les procédés pharmaceutiques, la durée de ces brevets de même que celle des brevets concernant les produits alimentaires et les produits chimiques destinés à l'agriculture, est considérablement réduite par rapport à la durée générale des brevets (43).

237. — Il paraît donc normal d'admettre que des procédés dont la brevetabilité est prohibée par des dispositions particulières des législations nationales ou internationales, ou contestée en fait, soient considérés par les entreprises qui les ont mis au point comme faisant partie de leur know-how.

Mais qu'en est-il des procédés et, d'une façon générale, des connaissances qui satisfont entièrement aux critères de la brevetabilité et répondent aux conditions prévues par le législateur pour l'obtention de la protection spéciale conférée par le brevet d'invention ? Pourquoi chercherait-on à les protéger par une autre voie et à substituer, en ce qui les concerne, à un monopole légal le fragile monopole de fait d'un know-how secret ?

§ 2. — Procédés non brevetés par l'effet de la volonté de l'inventeur

238. — S'il arrive que des procédés aptes en eux-mêmes à être brevetés ne fassent cependant l'objet d'aucun brevet, il faut, semble-t-il, en chercher les raisons dans des considérations relatives à la procédure d'obtention du brevet (A), aux difficultés que rencontrent les actions en contrefaçon (B), aux risques auxquels reste

---

(42) Cf. *infra*, nos 240 et 241.

(43) Cf. C.C.I., Rapport Gansser sur *L'érosion de la propriété industrielle*, document n° 450/352 du 7 sept. 1972.

exposé le brevet lui-même après sa délivrance (C) ou encore à des situations particulières à certains pays (D).

A) *Longueur et coût de la procédure d'obtention du brevet*

239. — La procédure tendant à l'obtention d'un brevet est, en effet, longue et coûteuse, tout au moins dans les pays à examen préalable où, du fait de la surcharge des examinateurs et de la complexité de leur tâche, elle se prolonge en général durant plusieurs années pour aboutir souvent, d'ailleurs, au refus du brevet. L'un des buts du Traité de coopération en matière de brevets signé à Washington le 19 juin 1970 est précisément de tenter d'apporter quelque amélioration à cette situation (44).

Lorsqu'enfin le brevet est accordé, il entraîne à la charge du breveté soit le paiement d'une somme globale au moment de la délivrance, comme aux Etats-Unis, soit, plus généralement, le paiement d'annuités, ce qui est le cas en France (45). Mais il arrive parfois qu'il ait déjà perdu une partie de son intérêt en raison de l'obsolescence rapide des inventions due au rythme actuel du progrès industriel. Il en est ainsi particulièrement dans les domaines nouveaux tels que ceux de l'électronique, de l'industrie nucléaire et de la recherche spatiale « agités par des bouillonnements d'idées et où les réalisations successives apparaissent alors comme une chaîne de prototypes en perpétuelle modification » (46).

B) *Difficulté de contrôler l'usurpation du brevet*

240. — Lorsque le brevet est délivré et que l'invention est publiée, le titulaire du brevet bénéficie sans doute du droit d'interdire aux tiers, même de bonne foi, toute utilisation de cette invention. L'exercice de ce droit d'interdiction rencontre cependant de sérieuses difficultés, étant donné que, du fait de la complexité croissante des inventions, il est souvent fort malaisé de déceler les contrefaçons.

241. — C'est notamment pour cette raison, que, lors de la Conférence de Lisbonne en 1958, la Délégation suisse avait proposé d'insérer dans la Convention de Paris, un article aux termes duquel, lorsque, pour la fabrication d'un produit, le procédé breveté est le seul connu, le même produit fabriqué par un tiers sera présumé l'avoir été par le procédé breveté (47). Cette proposition n'a pas

---

(44) Cf. *supra*, n°- 4, note 2.

(45) Cf. Arrêté du 23 mars 1972 relatif aux taxes perçues en matière de brevets d'invention et certificats d'utilité, *J.O.* du 7 avril 1972, p. 3633 ; la somme des taxes annuelles pour le maintien en vigueur d'un seul brevet pour sa durée légale de 20 ans se monte, d'après ce texte, à 3.905 F.

(46) Cf. A. Bertin, *Le secret en matière d'invention*, p. 5 et *l'Ingénieur et les brevets d'inventions*, p. 130, où l'auteur présente des courbes de longévité de brevets démontrant graphiquement la dégradation universelle des inventions.

(47) Cf. *Actes de Lisbonne*, pp. 514-519.

été acceptée, mais l'on peut observer que la même solution a été reprise par la loi allemande sur les brevets du 2 janvier 1968, laquelle dispose en son article 47, alinéa 3, que « lorsqu'une invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir été fabriqué d'après le procédé breveté » (48).

Cette disposition n'a pas été retenue dans la loi française, mais une certaine tendance à l'application de son idée est apparue en jurisprudence. On peut remarquer, par exemple, les termes d'un jugement du Tribunal de grande instance de la Seine en date du 16 juin 1966 d'où il ressortait « qu'en présence d'une situation de fait révélant qu'un procédé est seul connu en pratique pour l'obtention d'un produit industriel, une première et très forte présomption conduit à inférer de la similitude des résultats la similitude des moyens employés et, sur le vu du produit, à conclure à la contrefaçon du procédé » (49).

Quoi qu'il en soit, il est certain qu'en de nombreux domaines, et notamment en chimie organique, il est extrêmement difficile et souvent impossible d'établir, sur le vu d'un produit, le procédé employé. On retrouve parfois une difficulté semblable lorsqu'il s'agit de déterminer l'identité des produits eux-mêmes. Ainsi que l'écrit Me Jean-Yves Sayn, l'annotateur du jugement rapporté ci-dessus, « s'agissant de mélanges de hauts polymères, on ne peut les enserrer dans des définitions précises. Le temps n'est plus de la chimie aux corps purs, où les concepts de la mécanique géométrique pouvaient s'appliquer aisément ».

Bien entendu ces difficultés augmentent encore lorsqu'il s'agit de déceler des contrefaçons réalisées à l'étranger.

C) *Menaces de licence obligatoire pour défaut d'exploitation et de licence d'office*

242. — Il convient en outre de remarquer que le brevet une fois délivré, reste encore soumis à un certain nombre de risques.

En France, les plus importants de ces risques résultent de certaines des dispositions de la loi du 2 janvier 1968 concernant les licences susceptibles d'être imposées au titulaire d'un brevet.

Ces licences, selon l'ordre dans lequel elles sont citées par la loi, sont, les licences légales faute d'exploitation ou licences obligatoires (art. 32 à 35), les licences de perfectionnement dans l'intérêt public ou licences de dépendance (art. 36), les licences d'office dans l'intérêt de la santé publique (37 à 39), les licences d'office dans l'intérêt du développement économique (art. 39), et enfin les licences d'office dans l'intérêt de la défense nationale (art. 40).

---

(48) Cf. A. Krieger, *Le nouveau droit allemand des brevets et des marques* : *Prop. Ind.*, 1968, p. 151.

(49) Trib. gr. inst. Seine 16 juin 1966 : *J.C.P.* 68, II, n° 15.499 et note J. Y. Sayn.

243. — Parmi ces licences, celles qui visent à satisfaire aux intérêts de la santé publique et de la défense nationale se justifient aisément. Il en est de même de celles qui sanctionnent la non-exploitation d'un brevet, si l'on observe que, pour le breveté, elles représentent un progrès par rapport à la situation qui résultait de la loi antérieure du 5 juillet 1844, laquelle prévoyait la *déchéance* des brevets non exploités. A cet égard, le législateur de 1968 s'est conformé aux dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans sa version de Lisbonne, selon lesquelles, en cas de non exploitation du brevet, une licence obligatoire peut intervenir à l'expiration d'un délai de trois années après la délivrance du brevet ou de quatre années à compter de la date du dépôt de la demande de brevet.

En revanche, l'instauration de la licence de perfectionnement ou de dépendance dans l'article 36 de la loi nouvelle (1), et celle de la licence d'office dans l'intérêt du développement économique prévue à l'article 39 (2), présentent un certain risque pour le titulaire du brevet.

1) La licence de perfectionnement ou de dépendance.

244. — La disposition de l'article 36 de la nouvelle loi française sur les brevets a eu sans doute pour objet de mettre fin à l'impasse créée par l'article 19 de l'ancienne loi du 5 juillet 1844, lequel s'était borné à spécifier que quiconque se verrait délivrer un brevet pour une invention se rattachant à l'objet d'un brevet déjà accordé à une autre personne ne pourrait l'exploiter sans l'assentiment du titulaire du brevet primitif. La réciproque était également vraie. Mais rien n'était prévu pour le cas où aucun accord n'interviendrait entre les titulaires des deux brevets en cause.

L'article 36 de la loi du 2 janvier 1968 a disposé que, si cette hypothèse venait à se réaliser, le titulaire du brevet de perfectionnement — ou brevet dépendant — pourrait se faire délivrer une licence de la part du titulaire du brevet de base et vice-versa.

Sans doute des précautions ont-elles été prises pour éviter les abus et il est précisé que ces licences ne seront octroyées par le tribunal de grande instance que si l'intérêt public l'exige et si l'invention, objet du brevet de perfectionnement, présente un « progrès technique ». Observons, d'ailleurs, que c'est en cette seule occasion que la loi parle de progrès technique. La possibilité n'en subsiste pas moins que, dans certains cas, une entreprise, en mettant rapidement au point un perfectionnement d'un brevet antérieur, trouve ainsi le moyen de contraindre le titulaire de ce brevet antérieur, régulièrement exploité, de lui accorder une licence qui lui aurait sans cela été refusée et puisse détruire par là même le monopole du titulaire de ce brevet.

2) La licence d'office dans l'intérêt du développement économique.

245. — Mais, c'est surtout la nouvelle licence d'office dans l'intérêt du développement économique prévue par l'article 39 de la loi

nouvelle qui présente le plus de risques pour le titulaire d'un brevet ; celle-ci peut, en effet, être délivrée par le Ministre chargé de la propriété industrielle dans le délai très bref d'une année après une mise en demeure adressée au titulaire du brevet, non seulement si le brevet n'est pas exploité, mais encore si son exploitation « n'est pas assurée de manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale », c'est-à-dire si elle se trouve insuffisante en qualité ou en quantité.

Cette disposition apparaît donc extrêmement dangereuse et, ainsi que l'a écrit le Professeur Chavanne, l'institution de semblable licence « risque d'inciter les inventeurs à garder leurs inventions secrètes. L'insuffisance de l'exploitation est, en effet, une formule vague qui laisse trop de liberté d'appréciation dans un cadre d'économie dirigée » (50).

246. — Dans de nombreux pays étrangers, de semblables licences obligatoires existent également.

Il en est ainsi, par exemple, en Grande-Bretagne où les articles 37, 40, 41, 46 et 47 du « *Patent Act* » disposent que des licences peuvent être imposées aux titulaires de brevets, en particulier dans les domaines de la médecine, de l'alimentation ou pour les services de la Couronne (51).

Aux Pays-Bas, des licences obligatoires sont prévues par les articles 34 et 34 A de la loi sur les brevets d'invention « dans l'intérêt de l'industrie du Royaume, pour d'autres raisons d'intérêt public », ainsi que si « la défense du pays l'exige » (52).

En Allemagne également, aux termes de l'article 15 de la loi sur les brevets, les tiers peuvent être autorisés par les autorités compétentes à utiliser, par le moyen d'une licence obligatoire, une invention brevetée « si l'intérêt public commande une telle mesure » (53).

Une situation similaire existe en Italie (54), au Brésil (55), au Canada (56), en Suisse (57) et en divers autres pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud (58).

Il en est autrement aux Etats-Unis, ne serait-ce que parce que la loi américaine n'impose pas au breveté l'obligation d'exploiter

---

(50) A. Chavanne, Commentaire précité : *J.C.P.* 1968, I, 2186 ; cf. n° 34.

(51) *Patent Act* de 1949, modifié le 21 mars 1957 : Prop. ind. 1950, p. 56 et règlement n° 73 de 1958 concernant les brevets : *Prop. ind.* 1961, p. 23.

(52) Loi sur les brevets du 7 novembre 1910 modifié en dernier lieu 1963 : *Prop. ind.* 1965, p. 48.

(53) Loi sur les brevets du 2 janvier 1968 : *Prop. ind.* 1968, pp. 132-133.

(54) Décret présidentiel du 26 février 1968 : *Prop ind.* 1968, p. 371.

(55) Loi du 21 décembre 1971 établissant un Code de la propriété industrielle : *Prop. ind.* 1972, p. 186.

(56) Loi sur les brevets d'invention du 27 juin 1969 : *Prop. ind.*, 1970, p. 169.

(57) Loi sur les brevets d'invention du 25 juin 1954 : *Prop. ind.* 1955, p. 200 (1re partie), p. 218 (2e partie), p. 239 (3e partie). — Règlement d'exécution du 18 octobre 1955 : *Prop. ind.* 1955, p. 242 (1re partie), 1956, p. 5 (2e partie).

(58) C.C.I., *Rapport Gansser*, Document 450/352 du 7 septembre 1972 : *L'érosion de la propriété industrielle.*

son invention et que, par conséquent, il ne saurait être question de licence obligatoire pour défaut d'exploitation ou exploitation insuffisant du brevet. Mais la menace de licence obligatoire subsiste pour les inventions intéressant la défense nationale ou relevant des domaines de l'énergie nucléaire ou du vol spatial (59). De plus, des entraves à l'exploitation des brevets peuvent encore résulter, dans certains cas, de la législation antitrust (60). Si, d'une façon générale, le breveté américain n'est pas gêné dans l'exercice du droit d'interdiction résultant de son brevet, sa situation change lorsque, par voie de licence contractuelle, il accepte de renoncer à ce droit moyennant rémunération. Il doit alors prendre soin de ne pas entrer en conflit avec les lois antitrust et de ne pas être accusé d'usage abusif de son brevet (misuse of patent).

D) *Situations particulières à certains pays*

247. — Il convient encore de mentionner ici une situation particulière à l'Allemagne et aux Pays-Bas qui serait susceptible de détourner les industriels d'une demande de brevet pour leurs inventions

Il se trouve, en effet, que dans ces deux pays — comme d'ailleurs en France, en vertu de l'article 17 de la loi du 2 janvier 1968 — les demandes de brevet sont rendues accessibles au public au terme d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle elles ont été déposées ou à compter de leur date de priorité, si une priorité a été revendiquée. Or, il résulte de l'article 24 alinéa 3 2) et alinéa 5 de la loi allemande sur les brevets (61) et des articles 22 C et 43 de la loi néerlandaise (62), que si, durant la période comprise entre la date à laquelle une demande de brevet a été mise à la disposition du public et celle à laquelle elle sera ultérieurement publiée après examen, un tiers prend connaissance de cette demande de brevet et utilise le procédé qui en fait l'objet, le demandeur ne peut prétendre qu'à une indemnité correspondant à des redevances de licence raisonnables et ne peut exercer ce droit qu'à partir du moment où le brevet lui sera délivré. Commentant ces articles de la loi néerlandaise, M. de Haan s'est exprimé ainsi : « Si, après que la demande de brevet a été portée à la connaissance du public, un tiers utilise l'invention pour laquelle finalement un brevet sera délivré, il est tenu de verser au titulaire du brevet une indemnité équitable. C'est intentionnellement que l'on a évité d'utiliser le terme de dommages-intérêts. On a plutôt pensé à un genre de licence légale » (63).

---

(59) Loi du 30 août 1954 sur l'énergie atomique : *Prop ind.* 1957, p. 128.

(60) *Report of the Attorney General's Committee to study the Antitrust Laws*, 31 mars 1965, *U.S. Government Printing Office.*

(61) Loi sur les brevets du 2 janvier 1968 : *Prop. ind.* 1968, p. 134.

(62) Loi sur les brevets du 7 novembre 1910 modifiée en dernier lieu le 30 mai 1963 : *Prop. ind.* 1965, p. 30 et 50.

(63) C.J. de Haan, *La nouvelle réglementation pour l'octroi des brevets aux Pays-Bas* : *Prop. ind.* 1965, p. 37.

Dans ces conditions, comme l'indique M. J. Fort, « pour des inventions dont on peut d'avance estimer que leur durée sera éphémère (quelques années au plus), on voit mal les raisons qui pourraient conduire un industriel désirant utiliser la technique dont il a eu connaissance par la première publication, à prendre une licence : il a tout intérêt à commencer la fabrication avec l'arrière-pensée que le brevet ne sera jamais délivré et qu'en tout cas il n'aura pas à payer une indemnité dépassant le montant des redevances dues de toute façon » (64).

On peut donc penser que l'auteur d'une invention sera incité à la garder secrète plutôt que d'en faire l'objet d'une demande de brevet et de la rendre par là même accessible au public dans les conditions précisées par les articles mentionnés ci-dessus. En agissant de cette dernière façon, il perdrait en effet la maîtrise qu'il possédait sur son invention et son droit de monopole se transformerait en fait en un simple droit à redevances, ce qui est la caractéristique de la licence légale à laquelle faisait allusion M. de Haan.

248. — A ce sujet, il convient d'observer qu'en Grande-Bretagne et en Allemagne, existe le système des « licences de plein droit » ou « licences of right ». Selon ce système, un titulaire de brevet peut, par une déclaration adressée une fois pour toutes à l'Office des brevets, faire connaître qu'il est prêt à accorder une licence à toute personne désirant utiliser son invention. Chacun a ainsi le « droit » d'obtenir une licence et c'est là l'origine de l'expression « licence de plein droit. » Le breveté qui a accepté de mettre en pratique ce système se voit alors, en contrepartie, consentir par l'Office des brevets une réduction des annuités qu'il est tenu d'acquitter pour le maintien de son brevet (65).

Nous n'avons pas mentionné les licences de plein droit parmi les licences obligatoires puisqu'elles ne peuvent être imposées au breveté et n'existent qu'avec l'accord de ce dernier. Mais une fois qu'elles ont été acceptées, elles fonctionnent comme des licences obligatoires ou des licences légales, ce qui constitue une nouvelle manifestation de la tendance à la transformation du droit du brevet en un simple droit à redevances.

On conçoit que dans ces conditions, certains industriels tournent leur regard vers la protection de leurs inventions par le secret, c'est-à-dire vers le know-how.

249. — Telles sont, semble-t-il, les principales raisons susceptibles d'inciter les industriels à ne pas demander, pour des procédés

---

(64) J. Fort, *L'évolution des droits attachés à la propriété industrielle dans les pays d'économie libérale et conséquences en matière de licences sur brevets et know-how : Prop ind. nucl.* 1971, p. 50.

(65) En ce qui concerne les licences de plein droit, V. également la loi-type OMPI/BIRPI, article 45 et commentaires.

parfaitement brevetables en eux-mêmes, le bénéfice des dispositions de la législation sur les brevets (65 bis).

Ainsi que le faisait remarquer M. Henri Appleton dans son rapport présenté au Comité de la Recherche Scientifique de l'O.C.D.E. « un ensemble de risques pèse constamment sur la tête du détenteur du brevet, à tel point que bon nombre de firmes préfèrent exploiter une découverte sans user de cette complexe et dangereuse protection. Elles font davantage confiance aux difficultés de réalisation, voire aux tours de main nécessaires plutôt qu'à une garantie parfois illusoire » (66).

De son côté, le Professeur Desbois, dans un compte rendu d'un récent ouvrage de M. de Sanctis, souligne, à propos de considérations de l'auteur au sujet des brevets d'inventions, que le « monopole temporaire est assorti de contreparties rigoureuses, telles que la condition relative au défaut de divulgation antérieure au dépôt de la demande, l'obligation de payer des taxes et d'exploiter ; toutes ces règles paraissent si pesantes aux firmes industrielles que de nombreuses, au lieu de prendre des brevets dont la publication satisfera la curiosité des concurrentes, *préfèrent s'en tenir aux secrets de fabrique et au know-how* » (67).

250. — Or, s'il en est ainsi, s'il se trouve qu'en fait, bon nombre de procédés qui pourraient être brevetés ne le sont pas et si, plutôt que de les faire breveter, l'on préfère, dans certains milieux industriels, les exploiter au titre du know-how sous le couvert du secret, il est clair qu'il y a, dans ces conditions une certaine antinomie entre know-how et brevet, et l'on peut, à cet égard comprendre la position de Jacques Secrétan. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas de gaieté de cœur que certains industriels s'en remettent, pour la protection de leurs procédés brevetables, au monopole de fait, essentiellement aléatoire et incomplet, du know-how, au lieu du monopole légal du brevet. C'est uniquement pour la raison que ce dernier ne leur offre plus dans certains cas une protection suffisante (68).

(65 bis) Parmi les situations particulières à certains pays qui désavantagent le titulaire du brevet par rapport au possesseur du know-how, on peut encore citer l'interdiction, en France notamment, de la clause compromissoire dans les contrats de licence de brevets. Cf. à ce sujet, *infra*, n° 643, note 51.

(66) O.C.D.E., Direction des Affaires Scientifiques. Rapport précité du 16 sept. 1963, cf. *supra*, n° 219 note 29.

(67) Cf. H. Desbois, compte rendu de *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno* (Le caractère créateur des œuvres de l'esprit) : *Rev. int. dr. comp.* 1972, p. 213.

(68) A ce sujet cf. *supra*, n° 160.

Conclusion

251. — L'analyse de la notion de know-how à laquelle il a été procédé dans la première partie de cet ouvrage a permis d'une part, de distinguer les éléments constitutifs du know-how et par là même de le définir comme un art de fabrication et de reproduction (69), et, d'autre part, d'en préciser les caractéristiques et de le situer dans le domaine de la propriété industrielle. Il convient maintenant d'aborder la question de sa protection juridique. Tel est le dessein de la seconde partie de cet ouvrage.

(69) Cf. *supra*, n^{os} 164 et 212.

DEUXIÈME PARTIE

LA PROTECTION JURIDIQUE DU KNOW-HOW

252. — L'étude de la notion de know-how conduit tout naturellement à s'interroger sur la question de la protection juridique de la réalité industrielle et économique à laquelle elle se réfère. Divers moyens susceptibles d'assurer cette protection semblent alors envisageables ; on peut songer, tout d'abord, à l'utilisation en cette matière d'un certain nombre de théories juridiques et de textes légaux à la disposition du juriste ; mais, on le verra, il n'est pas certain que la protection ainsi offerte actuellement soit toujours bien adaptée au know-how. C'est pourquoi une voie nouvelle peut être proposée pour cette protection ; il s'agirait d'instituer un véritable droit au profit du titulaire du know-how lui permettant ainsi d'interdire toute divulgation illicite ou usurpation. L'examen des moyens de protection du know-how suppose toutefois résolue une question préalable d'importance qui est celle de savoir s'il convient ou non, en fait, d'assurer une protection juridique à cette notion nouvelle.

La deuxième partie de cet ouvrage comportera donc trois titres :

Titre préliminaire — L'opportunité de la protection du know-how.

Titre I — Les techniques actuelles de protection.

Titre II — Vers une technique nouvelle de protection ; l'institution d'un droit sur le know-how.

TITRE PRELIMINAIRE

L'OPPORTUNITÉ DE LA PROTECTION DU KNOW-HOW

253. — La question de l'opportunité d'une protection du know-how se trouve posée en fait par les nombreux risques de divulgation auxquels ce know-how est exposé (section 1) ; mais on doit encore se demander comment se pose juridiquement le véritable problème de cette protection (section 2).

Section 1

LES RISQUES DE DIVULGATION DU KNOW-HOW

254. — Cet art de fabrication et de reproduction que représente le know-how constituant toujours un élément d'actif de valeur dans le patrimoine de son titulaire, on comprend que la question de sa protection juridique contre les risques d'une divulgation effectuée contrairement à la volonté de son détenteur sensibilise bon nombre d'industriels. De très nombreux cas de divulgation peuvent, en effet, se présenter ; les principaux semblent être le fait des employés de l'entreprise (A), le fait d'un prestataire de services étranger à l'entreprise (B), le fait des sous-traitants (C), le fait d'un tiers en possession du know-how à la suite d'une communication confidentielle (D), les cas de fusion d'entreprises (E) ou d'espionnage industriel (F) et enfin la mobilité du personnel (G).

A. — *Le fait des employés de l'entreprise.*

255. — Comme l'indique M. Bertin (1), une distinction doit être faite entre trois catégories d'employés en ce qui concerne les risques de divulgation du know-how de la part du personnel d'une entreprise et l'importance de ces divulgations.

Il y a, tout d'abord, les ingénieurs de recherches qui sont à l'origine des innovations dont dépend en grande partie la position d'une entreprise dans la lutte de la concurrence. Les divulgations dont ils peuvent être les auteurs sont certainement les plus dange-

---

(1) A. Bertin, *Le secret en matière d'inventions, op. cit.*, p. 82.

reuses pour l'entreprise qui les emploie. Elles résultent souvent d'entretiens, au cours de colloques ou de congrès, entre spécialistes de la même technique industrielle appartenant à des entreprises concurrentes.

Il y a, ensuite, les ingénieurs et les agents techniques qui, tout en n'étant pas directement engagés dans la création de nouveaux procédés, participent cependant à leur développement et à leur mise au point. En raison de leur compétence professionnelle, ils sont en mesure de faire un choix sélectif d'informations de valeur dont la divulgation serait très préjudiciable à l'entreprise dont ils dépendent.

Il y a, enfin, les employés subalternes, ouvriers, garçons de bureau et de courses, agents de services d'entretien qui peuvent parvenir à surprendre certains secrets de fabrication. Mais, comme l'indique M. Bertin, « du fait de leur absence de compétence technique, ils ne peuvent efficacement agir dans leurs opérations que s'ils sont guidés ou orientés de l'extérieur par des tiers... ; le plus souvent, leur intervention consiste surtout à subtiliser des documents, des produits à des stades divers d'élaboration et, éventuellement, à prendre des photographies. » Mais on se trouve davantage alors dans le cas de l'espionnage économique ou industriel (2).

B. — *Le fait d'un prestataire de services étranger à l'entreprise.*

256. — Le secret du know-how peut encore être mis en péril du fait que, de nos jours, la plupart des entreprises recourent aux services d'organismes qui leur sont étrangers mais auxquels elles se lient par contrat. Parmi ces organismes, l'on peut citer, notamment, les sociétés d'engineering, de planning, d'études de marchés (3), de publicité, de « public relations », de comptabilité, et même de nettoyage. Les employés de ces organismes prestataires de services ont naturellement accès à de nombreux bureaux dans les entreprises auxquelles sont fournis ces services et ont ainsi l'occasion de prendre connaissance de certains renseignements que ces entreprises entendent garder secrets. C'est évidemment là une nouvelle source de divulgation du know-how.

Si cette divulgation vient à se produire, on doit admettre qu'elle aura été accompagnée d'un acte de mauvaise foi ; en effet, même si son contrat de travail ne lui imposait pas, par une clause expresse, une obligation générale de discrétion dans tous les domaines, l'auteur de la divulgation a cependant accompli abusivement, sous couvert de ce contrat conçu pour une tâche déterminée, des actes d'une tout autre nature.

---

(2) Cf. *infra* n^{os} 260 et s.

(3) Le risque de divulgation du know-how dans le cas des études de marchés a d'ailleurs été souligné par la C.C.I. qui a publié un *Code international des pratiques loyales en matière d'études de marchés* dans lequel on a pris soin de préciser que ces études doivent être réalisées « selon les principes de la concurrence loyale et ne doivent pas être assimilés directement ou indirectement à... l'espionnage industriel ».

La situation serait bien entendu la même, si la captation et la divulgation des éléments du know-how étaient le fait de fonctionnaires d'administrations publiques ou privées ayant accès à l'entreprise titulaire de ce know-how pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent.

C. — *Le fait des sous-traitants.*

257. — La sous-traitance tient une grande place dans l'industrie moderne ainsi qu'en témoigne la création de l'Institut national pour la sous-traitance et l'assistance technique désigné sous l'abréviation d'INSTAT, dont le siège est à Grenoble. Cette place est particulièrement importante dans l'industrie mécanique et c'est précisément la Fédération des Industries mécaniques qui a patronné le « Marché international de la diffusion européenne de la sous-traitance », connue sous le sigle de MIDEST. Selon des statistiques récentes, la recette globale des sous-traitants en France, serait passée, de 1969 à 1972, de 7 à 9 milliards de francs. « Plus généralement, lit-on dans une étude sur la productivité de l'industrie française (4), tandis que les entreprises françaises achètent à l'extérieur des marchandises d'une valeur équivalant, en moyenne, à 52 % de leur chiffre d'affaire, la part de la sous-traitance dans ces achats oscille entre 25 % et 50 %. »

Or, lorsqu'un industriel s'adresse à un sous-traitant, il lui fournit les plans et les spécifications des produits dont il lui confie la fabrication. Il est certain qu'il y a là un risque de divulgation à des tiers du know-how contenu dans les informations reçues par le sous-traitant (5). Sans doute ce risque est-il peu à craindre lorsque industriel et sous-traitant sont liés l'un et l'autre par des accords d'exclusivité, mais il n'en est pas de même *lorsque le sous-traitant travaille en parallèle avec des firmes concurrentes,* ce qui se produit fréquemment (6). C'est précisément un cas semblable qui a été soumis à la Cour suprême des Pays-Bas dans l'affaire « Cascade » (7).

D. — *Le fait d'un tiers en possession du know-how par communication confidentielle.*

258. — Cette hypothèse de divulgation du know-how est fréquente dans la pratique et se situe dans le cadre des négociations préliminaires à un contrat de transfert de know-kow au cours desquelles il peut se faire que le détenteur d'un know-how donne confidentiel-

---

(4) Cf. *Le Monde,* 21 mars 1972, p. 18 ; V. également sur la question : M. Moisson, *La rentabilité de la sous-traitance,* Paris, 1972.

(5) Le Centre National de la Sous-Traitance (CENAST) a cependant publié récemment une « Charte de la sous-traitance » définissant une déontologie générale en cette matière (Cf. *Le Monde* du 12 sept. 1972, p. 21).

(6) Cf. A. Bertin, *op. cit.,* p. 96.

(7) Cf. *infra* n°s 270-271.

lement certaines informations concernant ce know-how à la personne intéressée par son transfert (8). Il en est ainsi, également, lorsqu'un client éventuel consulte plusieurs entreprises industrielles pour la fourniture d'un matériel nouveau et spécial ou la réalisation d'installations complexes qui exigent, de la part de ces entreprises, des études préalables ou des recherches particulières (9). Au reçu de ces informations, le client prélève alors dans chacune d'elles les éléments qui lui paraissent les plus intéressants et les communique au fournisseur auquel il passera finalement la commande. Il s'agit là d'une source de fréquentes divulgations du know-how.

E. — *La fusion d'entreprises.*

259. — Le risque de divulgation du know-how en cas de fusion d'entreprises a été récemment souligné par M. L. Gilbert qui parlait en tant que directeur des Accords et de la Propriété Industrielle de la Société Rhône-Poulenc, au cours d'une table ronde organisée par le Professeur Mousseron : « Nous sommes dans un monde, a-t-il dit, où se réalisent tous les jours des fusions industrielles. Or quel est le meilleur moyen de voir son know-how partir entre les mains d'un concurrent que l'absorption de son licencié par ce concurrent ? N'est-ce pas un problème bien secondaire que d'essayer d'empêcher un ingénieur de partir avec un élément d'information dont on se demande s'il appartient à sa firme, alors que, tous les jours nous voyons des morceaux importants de nos entreprises avec tout le know-how qui s'y rattache, partir dans une autre société ? » (10).

Etant donné le nombre sans cesse croissant et l'importance des contrats de concession de know-how (11), il est certain que le concédant court le risque de voir son know-how lui échapper si son licencié se trouve absorbé par un concurrent (11 bis). L'entreprise absorbante doit, en effet, être considérée comme un ayant-cause à titre universel de l'entreprise absorbée (12) et peut en cette qualité poursuivre à son profit l'exploitation du contrat de know-how qui avait été précédemment concédé à l'entreprise absorbée.

Le concédant du know-how a, certes, la possibilité d'insérer dans le contrat de licence une clause de résolution de plein droit en cas de fusion du licencié ; il ne semble cependant pas qu'une telle disposition lui confère une protection efficace. Elle ne peut supprimer la possibilité que possède l'entreprise absorbante — et ce sera

(8) En ce qui concerne la question de la protection du know-how au cours des négociations préliminaires au contrat de transfert, V. *infra* n°s 551 à 559.
(9) Cf. A. Bertin, *op. cit.*, p. 97.
(10) Cf. *Cahiers de droit de l'entreprise*, 1972, n° 1, Enquêtes, p. 22.
(11) Cf. *infra* n°s 483 à 493 et 512 à 520.
(11 bis) Sur l'importance et le nombre croissant des fusions d'entreprises, V. G. Mathieu, *La concentration des entreprises s'accélère en se diversifiant dans le monde entier : Le Monde*, 22 août 1972 ; V. également A.P. Weber, *Les concentrations industrielles dans la France contemporaine*, Bordas, 1971.
(12) Cf. *Répertoire des sociétés*, 1970, Encycl. Dalloz, V° fusion.

souvent une exigence de sa part — d'obtenir connaissance du know-how qui avait été concédé à l'entreprise absorbée et de l'exploiter en fait. Il reste néanmoins que cette clause a pour conséquence de transformer la nature de cette exploitation ; de licite en l'absence de toute clause de résolution en cas de fusion, elle devient illicite lorsque cette clause figure dans le contrat et se transforme alors en une *véritable usurpation* du know-how.

F. — *L'espionnage économique ou industriel.*

260. — Mais ce qui, aujourd'hui, met principalement en péril, et de la façon la plus grave pour les entreprises industrielles, le secret du know-how, n'est autre que l'investigation systématique de l'activité de ces entreprises qui est exercée par des concurrents, sur le plan national comme sur le plan international, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'organisations spécialement chargées de cette mission.

Il s'agit là de ce qu'il est convenu d'appeler l'espionnage économique ou industriel, lequel se réalise au détriment des entreprises dont l'acquis scientifique et technique est le plus développé, qui consacrent les plus gros budgets, souvent d'ailleurs avec l'appui de l'Etat, à leurs travaux de recherches, et voient ainsi leurs innovations utilisées à bon compte par des concurrents (13). Ce fut le cas, par exemple, de la captation de renseignements secrets concernant les réacteurs des avions Mirage (14) et on a encore pu apprendre par la presse qu'il en aurait été de même pour le simulateur de vol et le train d'atterrissage du Concorde.

Deux autres affaires d'espionnage industriel plus anciennes peuvent également être mentionnées en raison de leur retentissement. L'une opposa, à partir de 1961 et durant plusieurs années, au cours de procès aux Etats-Unis et en Suisse, la société américaine Merck et le chimiste R. Ariès, accusé par cette société du vol de secrets de fabrication ainsi que du vol de cultures de Merck qu'il vendit à la société suisse Hoffman-La Roche qui en ignorait l'origine. R. Ariès fut condamné en novembre 1964 par la Cour fédérale de Hartford (Connecticut) et en janvier 1967 par la Cour correctionnelle de Genève. La seconde donna lieu, de 1962 à 1966, à plusieurs instances judiciaires aux Etats-Unis où elle fut connue sous le nom de « complot pharmaceutique aux 100 millions de dollars. » Il s'agissait du vol de procédés de fabrication et également, comme dans l'affaire précédente, de cultures d'antibiotiques, qui, en l'espèce, étaient des antibiotiques à large spectre. Ces antibiotiques faisaient l'objet d'une demande considérable et étaient

---

(13) V. sur cette question : WORTH WADE, *Contre l'espionnage industriel*, traduction française par B. ROUYRE, Paris, 1968 ; J. BERGIER, *L'espionnage industriel*, 1969 ; R. PAYNE, *Les espions dans l'usine*, traduction française de L. DELTOUR, 1971.

(14) Cf. *supra*, n° 171.

fabriqués par les laboratoires Léderlé appartenant au groupe industriel de la Cyanamid, de East River (15).

261. — Cette question de l'espionnage industriel et économique a été à l'ordre du jour de plusieurs réunions et congrès de la Ligue internationale contre la concurrence déloyale (LICCD) (16) et elle a pris une telle importance que l'Assemblée du Conseil de l'Europe a chargé sa Commission des questions juridiques de procéder à une étude à ce sujet. Cette Commission a, notamment, pris connaissance d'un projet de loi présenté en Grande-Bretagne en 1968 par Sir Edward Boyle et connu sous le nom d' « Industrial Information Bill » (17). En s'inspirant de ce projet et de divers autres documents, cette Commission a proposé dans un rapport déposé devant l'Assemblée le 20 janvier 1971 (18) que soit envisagée la rédaction d'une Convention européenne à ce sujet ou d'une loi-modèle qui pourrait être adoptée par les gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe. Les travaux de cette organisation à cet égard sont toujours en cours.

262. — Bien entendu, lorsque cette activité d'espionnage comporte l'utilisation de moyens qui tombent sous le coup de dispositions législatives d'ordre civil ou pénal, sa répression ne soulève pas de problème particulier. Il en serait ainsi, par exemple, en cas de violation de domicile, de corruption d'employés ou de pressions de toutes sortes exercées à leur égard.

Mais il se trouve que la technique met à la disposition des personnes qui se livrent à ce genre d'activité des procédés d'investigation qui semblent échapper à ces dispositions. Sauf lorsque sont mis en jeu la sécurité du pays et les intérêts nationaux — et dans ce cas les Autorités Gouvernementales qui en ont la garde ne manquent pas d'intervenir — il semble que, selon un rapport présenté en mai 1968 aux Journées d'études de Prague de la Ligue internationale contre la concurrence déloyale, ne seraient, notamment, pas répréhensibles, de lege lata, les faits suivants qui constituent pourtant des pratiques d'espionnage industriel et économique :

> « Le fait de photocopier ou de filmer à partir d'un avion ou d'un hélicoptère ou encore au téléobjectif les bâtiments, cours et ateliers d'un établissement. Si les photographies ou les films sont pris à intervalles réguliers et rapprochés, ils peuvent permettre d'obtenir des renseignements sur les fabrications de l'entreprise.

---

(15) Cf. au sujet de ces affaires et sur d'autres cas d'espionnage économique et industriel : R. Payne, *op. cit.* ; V. également *The New-York Times*, Int. edit., 27 et 28 janv. 1966 ; *Le Figaro*, 22 et 26 sept. 1966.

(16) Journées d'études de Prague, 1-5 mai 1968, et d'Istambul, 3-6 mai 1970 ; Congrès de Vienne, 25-29 mai 1969, et de Genève, 21-25 mai 1972. La question de la « violation des secrets d'entreprise en matière concurrentielle » qui a fait l'objet lors du dernier Congrès d'un rapport international présenté par MM. Culenaere et Burrel, n'a d'ailleurs pas été épuisée et sera poursuivie lors du prochain Congrès de Rome en 1974 ; Cf. *infra* n° 405.

(17) Sur l' « Industrial Information Bill », V. *infra*, n°s 427 à 429.

(18) Assemblée du Conseil de l'Europe, 20 janv. 1971, document n° 2897.

Le fait de placer autour d'un établissement une équipe d'observateurs qui, sans pénétrer dans l'enceinte de l'établissement, notent avec soin les allées et venues, les arrivages de matières premières ou auxiliaires, les sorties de produits fabriqués, les bruits et les odeurs provenant de l'entreprise.

Le fait de capter les déchets éliminés par l'entreprise pour les analyser et en tirer des renseignements sur les procédés employés » (19).

Le même rapport mentionne encore comme exemple de pratiques d'espionnage économique ou industriel qui, est-il dit, — nous éprouvons cependant quelques doutes sur ce point — ne peuvent être réprimées *de lege lata* :

« Le fait de placer ou de faire placer à l'intérieur d'une entreprise des appareils enregistreurs, des caméras ou des appareils photographiques habilement dissimulés qui permettent de suivre l'activité d'une usine et de capter des renseignements secrets. »

Ces procédés d'espionnage à caractère quelque peu artisanal sont cependant largement dépassés en efficacité par les moyens perfectionnés de captation des images et des sons que la technique scientifique de pointe met à la disposition des espions (20).

263. — Quoi qu'il en soit, à propos de l'espionnage économique ou industriel se pose la même question que celle qui a été évoquée dans les cas visés précédemment (21), c'est-à-dire celle de déterminer s'il est répréhensible par lui-même, ou seulement — et éventuellement — en raison des conditions dans lesquelles il se réalise ? Ne l'est-il que lorsque ces conditions peuvent être qualifiées de frauduleuses ? S'il en était ainsi, l'on comprendrait que l'on dise avec Montesquieu que « l'espionnage serait tolérable s'il était exercé par d'honnêtes gens » (22).

G. — *La mobilité du personnel.*

264. — La mobilité du personnel est une des caractéristiques de l'industrie moderne et il en résulte évidemment un risque important de divulgation du know-how des entreprises, surtout lorsque cette

---

(19) L.I.C.C.D. Journées d'études de Prague, Rapport national français présenté par G. Bulteau, M. Debary et L. Focsaneanu.

(20) Lors du troisième Colloque international sur la Convention européenne des droits de l'homme qui s'est tenu à Bruxelles du 30 septembre au 3 octobre 1970 sous les auspices du Conseil de l'Europe et qui avait pour thème « La protection de la vie privée », M. R. Jones a cité, en tant qu'ancien directeur des services scientifiques du contre-espionnage britannique, quelques-uns de ces moyens et notamment l'usage d'appareils photographiques à radiations infrarouges et celui d'un faisceau laser. Cf. *Le Monde*, 6 et 7 oct. 1970. Sur le Colloque de Bruxelles, V. également *Rev. Inter. Dr. Comp.* 1970, pp. 539-541.

(21) Cf. *supra* n^{os} 255, 256, 257, 258.

(22) Montesquieu, *Esprit des Lois*, XII, 23.

mobilité atteint des employés hautement spécialisés, ceux que les Américains appellent les employés « clés » (key-employees). On conçoit donc que les chefs d'entreprise cherchent à se prémunir contre ce risque par l'introduction, dans les contrats d'engagement de leurs employés, de clauses dites de non-concurrence leur interdisant, moyennant compensation pécuniaire, d'exercer la même activité dans une entreprise similaire durant un certain délai et sur un territoire déterminé (23).

265. — L'habileté et l'expérience techniques acquises par un employé dans l'entreprise où il exerce son activité lui appartiennent, certes, en propre et ne peuvent être détachées de sa personne ; elles font partie de sa formation professionnelle ; mais ces employés ont pu être mis au courant de certains know-how mis au point par l'entreprise elle-même et de méthodes de fabrication particulières à cette dernière qui ne font pas partie de la formation professionnelle normale d'un technicien. C'est contre la divulgation de ces know-how et de ces méthodes particulières qu'une protection du chef d'entreprise peut être envisagée.

266. — Une distinction doit donc être faite à cet égard entre la formation professionnelle d'un technicien et les secrets d'une entreprise. C'est ce qu'a précisé le Cour de Douai lorsqu'elle énonçait dans son arrêt précité du 2 mai 1969, confirmé depuis par la Cour de Cassation, « qu'un technicien peut mettre à la disposition de son nouvel employeur le fruit de son expérience personnelle acquise chez un autre sans pour autant se rendre coupable d'un fait de concurrence déloyale, à condition bien entendu qu'il n'y ait pas également de sa part détournement de documents techniques » (24).

La Cour de Paris s'était, d'ailleurs, précédemment prononcée dans le même sens dans un arrêt du 15 mars 1967. « En l'absence d'une clause de non-concurrence, observait-elle notamment, on ne peut reprocher à un ancien employé d'entrer au service d'une maison concurrente de son ancien patron en faisant bénéficier son nouvel employeur de la formation professionnelle qu'il avait acquise : pour qu'il y ait faute et particulièrement actes de concurrence déloyale, il faut que l'ancien employé ait livré à la société concurrente des renseignements d'ordre confidentiel et notamment des dossiers techniques et commerciaux » (25).

Il sera cependant parfois difficile de distinguer, en fait, entre l'expérience technique générale, c'est-à-dire la formation professionnelle acquise par un employé dans l'entreprise à laquelle il appartenait précédemment, et les renseignements qu'il a pu obtenir, du fait de se fonctions, sur certaines pratiques industrielles propres à cette entreprise et qu'il ne doit pas divulguer. Il appartiendra aux tribunaux de se prononcer à cet égard dans chaque cas d'espèce.

---

(23) V. sur la question Y. SERRA, *L'obligation de non concurrence*, préface de J.M. MOUSSERON, bibl. de dr. com. 1970, notamment nos 18 et s.

(24) Cf. *supra* nos 36 et 99 ; V. également dans ce sens Trib. corr. Seine 28 mars 1932 : *Ann.* 1932, p. 347.

(25) Paris 15 mars 1967 : *Ann.* 1967, p. 222.

267. — Quant aux clauses de non-concurrence, leur validité est, certes, reconnue par la jurisprudence qui, selon la formule retenue par la Cour de Cassation, notamment dans un arrêt du 8 mai 1967, n'en admet l'annulation « que dans la mesure où elles portent atteinte à la liberté du travail en raison de leur étendue dans le temps et dans l'espace et quant à la nature de l'activité de l'intéressé » (26). Mais certains juristes contestent la validité de principe de ces clauses qu'ils estiment ne plus correspondre aux conditions économiques actuelles (27).

SECTION 2

LA POSITION JURIDIQUE DU PROBLEME DE LA PROTECTION DU KNOW-HOW

268. — Il convient pour cerner exactement le problème de la protection du know-how de faire une distinction entre les circonstances d'accompagnement de l'usurpation du know-how, ce que la terminologie allemande appelle les « Begleitumstände » (A), et cette usurpation considérée en elle-même (B). On rejoint ainsi l'observation que Montesquieu faisait, sous une forme plaisante, à propos de l'espionnage mais qui est plus qu'une boutade et peut, d'une façon générale, s'appliquer à tous les cas où une atteinte se trouve portée au know-how (28).

A. — *Les circonstances d'accompagnement de l'usurpation du know-how.*

269. — La justification de la protection du know-how est alors facile. C'est, en effet, dans ces circonstances d'accompagnement — rupture de contrat ou « breach of confidence » notamment — que les arrêts français et américains précédemment cités (29) ont trouvé des motifs de condamnation pour des atteintes au know-

---

(26) Cass. Soc. 8 mai 1967 : *D.* 1967, p. 690, note G. Lyon-Caen.

(27) Ainsi que l'a écrit le Professeur G. Lyon-Caen dans sa note sous l'arrêt précité de la Cour de cassation, « la justification économique des clauses de non concurrence remonte à une époque où dominaient les pratiques restrictives et les conceptions malthusiennes. Aujourd'hui, les intérêts bien compris des entreprises imposent une rapide circulation des idées et des hommes, génératrice d'une meilleure compétition. Le secret des affaires, la défense de la clientèle — sauf agissements malhonnêtes — ont cessé d'être des tabous. Or, la clause de non concurrence va à l'encontre de l'esprit de compétition. Nuisible à l'économie elle encourt la critique ». Et le Professeur Lyon-Caen ajoutait à propos des techniciens hautement spécialisés, « si on interdit à un expert en forage pétrolier de s'engager auprès de toute entreprise pétrolière, que lui restera-t-il à faire ? Pourra-t-il exercer ses talents dans les chemins de fer ou l'assurance ?... En définitive plus le salarié est qualifié (ingénieur, chercheur), plus la clause est utile à l'employeur ; mais plus elle conduit à une lourde pénalisation du salarié et donc plus sa légitimité est contestable ».

(28) Cf. *supra* n° 263 note 22.

(29) Cf. *supra* n^{os} 178, 179, 181, 182, 183, 196.

how ; mais l'on peut alors en tirer également des motifs d'absolution si l'on juge que les circonstances en cause n'appellent pas la réprobation, et, dans ces conditions, la question de la protection du know-how en lui-même reste entière.

270. — A cet égard, il convient de citer une décision particulièrement caractéristique rendue le 12 novembre 1965 par la Cour Suprême des Pays-Bas et qui est connue sous le nom d' « arrêt Cascade » (The Cascade cylinder case) (30).

Les faits dans cette espèce étaient les suivants : Une firme Atlas-Werke avait passé commande de cylindres hydrauliques à une société Cascade qui était la filiale néerlandaise d'une entreprise américaine spécialisée dans cette fabrication, la « Cascade Corporation », de Portland. La firme Atlas-Werke n'avait donné à la société Cascade que des indications générales sur le genre de cylindres qu'elle désirait et tous les plans ainsi que les dessins de fabrication avaient alors été établis par cette dernière société qui disposait d'une expérience étendue en cette matière. Ultérieurement, la firme Atlas-Werke fit également fabriquer les mêmes cylindres par une autre société, la N.V. Blanken et Ritsema, à qui elle communiqua les plans et dessins mis au point sur sa demande par la Société Cascade. Or Blanken, le fondateur de la N.V. Blanken et Ritsema, était un ancien ingénieur de la société Cascade qu'il avait quittée quelques années auparavant dans des conditions d'ailleurs tout à fait régulières et libre de tout engagement. Ajoutons que Blanken avait eu connaissance du fait que les plans et dessins qui lui avaient été communiqués par Atlas-Werke avaient été mis au point par la société Cascade.

Cette dernière société engagea contre la N.V. Blanken et Ritsema une action judiciaire en vue de lui faire interdire de fabriquer et de vendre des cyclindres hydrauliques similaires aux siens et de faire usage de son know-how.

Après avoir obtenu gain de cause en première instance, la société Cascade fut déboutée en appel et l'arrêt de la Cour d'appel fut confirmé par la Cour Suprême qui se rallia aux conclusions de l'Avocat général Minkenhof, dont il faut noter les passages caractéristiques suivants :

> « Les circonstances d'accompagnement (Begleitumstände) d'une imitation peuvent, en général, être classées en deux catégories : il y a, en premier lieu, celles qui, considérées en elles-mêmes, constituent déjà un acte illicite, et, en second lieu, celles qui, au point de vue juridique, sont neutres. Entre les deux catégories, il y a celles qui ne sont pas vraiment illicites en elles-mêmes mais se trouvent cependant à la limite de l'illicéité... J'ai l'impression que toutes les circonstances

---

(30) Cf. *Bijblad voor de Industriële Eigendom* (Bulletin de la propriété industrielle) 1966, p. 77. Une traduction allemande de cette décision a été publiée dans *GRUR. Int.* 1966, pp. 273-276. V. également sur ce point H. Cohen-Jehoram, *op. cit.* Rapport au VIII[e] Congrès de Droit Comparé, Pescara, 1970, p. 241.

d'accompagnement mentionnées par Cascade rentrent dans la catégorie des circonstances neutres.

Que Blanken ait travaillé durant quinze mois chez Cascade comme chef de fabrication et ait pu ainsi prendre connaissance du know-how de cette firme, qu'il ait ensuite fondé une entreprise concurrente et même engagé d'autres employés de Cascade, ce sont là des circonstances d'accompagnement qui, en soi, sont neutres et ne rendent pas par elles-mêmes l'imitation illicite. Il n'a pas, en effet, été soutenu que Blanken ou les employés en cause se soient rendus coupables d'une rupture de contrat ou d'un autre acte illicite tel qu'une infraction à une interdiction de concurrence ».

Puis, passant à l'utilisation du know-how lui-même, l'Avocat général s'exprima ainsi :

« Que la société Cascade utilise pour ses fabrications son expérience et ses connaissances techniques qui reposent sur des recherches scientifiques et une longue expérience industrielle ainsi que sur l'expérience et les connaissances de la firme américaine à laquelle elle est liée, il ne résulte pas de ce fait que ses fabrications ne puissent être licitement imitées. Les recherches et l'expérience ne peuvent être protégées car cette protection n'est pas prévue dans la loi, spécialement dans la loi sur les brevets. Chacun peut utiliser l'expérience et les connaissances de ses prédécesseurs. Telle est la condition du progrès technique et dans l'intérêt général, rien ne doit être changé à cela. » (31).

271. — La première remarque qui peut être faite au sujet de cette affaire, consiste à observer que si la société Cascade, en remettant à la Société Atlas-Werke ses dessins et plans de fabrication, lui avait fait prendre l'engagement de ne pas les communiquer à des tiers, les « circonstances d'accompagnement » eussent été tout autres, ce qui eût certainement entraîné une décision différente de la Cour dans le cas où cet engagement n'aurait pas été tenu. Il semble donc que la société Cascade se soit au moins montrée imprudente dans ses rapports avec Atlas-Werke, ce qui souligne l'importance que revêt la protection contractuelle en matière de know-how (32).

Quoi qu'il en soit, si nous avons cité ces considérations de l'Avocat général Minkenhof, c'est qu'elles ont le mérite de poser exactement le problème de la protection juridique du know-how en distinguant nettement l'usurpation proprement dite du know-how, laquelle doit être étudiée en elle-même, des conditions dans lesquelles elle se réalise.

---

(31) Traduction effectuée par l'auteur à partir de la version allemande de cet arrêt, publiée dans *GRUR. Int.* 1966, pp. 273-276.

(32) Cf. *infra* n° 318 et s.

B. — *L'usurpation du know-how en elle-même.*

272. — Le know-how doit-il être protégé contre toute usurpation, indépendamment des conditions de cette usurpation ? Cette question pose en fait celle de la justification de cette protection.

A ce égard, il ne fait pas de doute, comme l'indique l'Avocat général Minkenhof, que l'utilisation par le savant ou l'ingénieur des connaissances et de l'expérience de ses devanciers est la condition même du progrès scientifique et technique, et c'est même un lieu commun de le souligner. Les travaux d'hier étaient gros des découvertes et des innovations d'aujourd'hui, lesquelles préparent à leur tour celles qui verront le jour dans les années à venir. Einstein, pour citer un exemple, était parti de la physique de Newton et l'a dépassée ; Pascal, d'ailleurs, avait déjà insisté sur le caractère collectif de la science lorsqu'il écrivait « certains auteurs, parlant de leurs ouvrages, disent : mon livre, mon commentaire, mon histoire, etc. Ils feraient mieux de dire : notre livre, notre commentaire, notre histoire, etc..., vu que d'ordinaire il y a plus en cela du bien d'autrui que du leur » (33). On conçoit donc qu'il y ait une certaine réticence contre toute mesure de protection qui viendrait s'opposer à la divulgation des connaissances et de l'expérience nécessaires au progrès scientifique et technique.

Or, il convient de remarquer que c'est précisément cette idée qui est à la base de toute la législation sur les brevets d'invention. Comme l'a exposé le Doyen Roubier, cette législation est tout entière inspirée par la pensée de mettre fin aux secrets de fabrique, puisque le monopole d'exploitation n'est accordé à l'inventeur qu'en raison du fait qu'il a mis fin au secret de l'invention (34). Mais, avec la protection du know-how, il ne s'agit pas de revenir au système des secrets de fabrique qui aboutit en fait à la stérilisation des innovations et contrecarre le progrès technique — sauf lorsqu'il s'agit de secrets sans influence sur ce dernier point, comme par exemple celui du Coca-Cola ou de la Chartreuse (35) — étant donné que la finalité du know-how, art de reproduction, est non pas de rester l'apanage de son seul auteur, comme le secret de fabrique, mais d'être transmis aux tiers qui sont en mesure de l'utiliser. C'est même ce qui en fait la valeur dans l'économie moderne, en ce sens que, comme nous l'avons indiqué précédemment (36), sa transmission réalise des économies de forces en évitant qu'en la même matière soient, de multiples fois et par des firmes différentes, accomplies les mêmes recherches et exposées les mêmes dépenses.

---

(33) Cf. Pascal, *Pensées*, n° 43, Edition Victor Giraud.
(34) Cf. Roubier, *op. cit.*, II, p. 440.
(35) Cf. *supra* n° 212.
(36) Cf. *supra* n° 212.

273. — En réalité, ce que l'on cherche à obtenir par l'institution d'une protection du know-how, c'est l'octroi à son titulaire *d'une certaine maîtrise sur ce know-how,* maîtrise qui lui permettra de ne *le révéler qu'aux tiers qu'il aura lui-même choisis* — alors que le titulaire d'un brevet livre son invention au public tout entier, ce qui entraîne souvent des conséquences désagréables (37) — et *de demander pour cette révélation les contreparties qu'il jugera convenables.*

Cette situation se trouve illustrée, notamment, par l'attitude de la Commission américaine de l'énergie atomique (A.E.C.) qui, ayant gardé le secret sur sa technique d'enrichissement de l'uranium à des fins pacifiques, en a récemment donné connaissance, dans des conditions très strictes fixées par contrat, à un nombre limité de firmes choisies par elle, aux Etats-Unis et en certains autres pays, firmes qui, de leur côté, se sont engagées à observer sur cette technique le secret le plus absolu. Ajoutons que la Commission française de l'énergie atomique (C.E.A.) a procédé de même en ce qui concerne la communication à certaines entreprises industrielles de ses techniques d'enrichissement de l'uranium utilisées à Pierrelatte (38).

A ce point de notre étude se pose alors la question de la détermination des moyens de cette protection du know-how.

---

(37) Cf. *supra* n^{os} 240 à 250.
(38) Cf. *Le Figaro,* 10 janv. 1973, p. 7.

TITRE I

LES TECHNIQUES ACTUELLES DE PROTECTION

274. — Deux catégories de dispositions doivent être distinguées lorsque l'on envisage les moyens actuels de protection du know-how ; à côté d'un certain nombre de moyens de droit commun dont il faut se demander s'ils peuvent s'appliquer à la protection de cette notion, des moyens de protection spécifiques existent, en fait, dans certains pays et ont également été proposés sur le plan international.

Sous-titre I. — La protection de droit commun.

Sous-titre II. — La protection spécifique.

SOUS-TITRE I

La protection de droit commun

275. — On peut songer à l'application d'un certain nombre de dispositions législatives ou de théories juridiques de droit commun pour assurer une protection du know-how. Une distinction doit toutefois être faite selon que l'on situe cette protection sur le plan civil ou sur le plan pénal.

Chapitre I. — La protection pénale.

Chapitre II. — La protection civile.

CHAPITRE I

LA PROTECTION PENALE

276. — Divers textes du Code Pénal viennent à l'esprit lorsque l'on s'interroge sur la protection du know-how sur le plan répressif en France : il s'agit de ceux réprimant la communication de secrets de fabrique (§ 1), la violation du secret professionnel (§ 2), le vol (§ 3), l'abus de confiance et l'escroquerie (§ 4), et la reproduction illégale d'une œuvre de l'esprit (§ 5).

Ces dispositions dont l'application au know-how est rendue possible en raison du caractère assez large, et même parfois imprécis, des notions qui y sont visées, ne sauraient offrir, bien entendu, une protection d'ensemble de cette notion ; leur mise en œuvre pourrait-elle néanmoins assurer une protection de certains éléments de cette notion ?

Cette disposition concerne certes le « secret de fabrique », mais elle peut s'appliquer également au know-how dans la mesure où ces deux notions possèdent des caractéristiques communes (2).

§ 1er. — Application de l'article 418 du Code Pénal réprimant la communication des secrets de fabrique

277. — On peut songer à invoquer, en premier lieu, pour la protection du know-how, le texte de l'article 418 du Code Pénal (1).

---

(1) Art. 418, al. 1, du Code Pénal : « Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étrangers des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 1 800 F à 72 000 F ». (Les al. 2, 3 et 4 de cette disposition concernent les peines complémentaires et les circonstances aggravantes).

(2) Cf. *supra* n° 206.

Il apparaîtra cependant, à l'étude de l'infraction de l'article 418, que l'incrimination prévue est conçue d'une façon trop restrictive pour assurer une protection efficace du know-how. Il en est ainsi pour ses quatre éléments se rapportant au secret protégé (A), au fait matériel de la communication (B), à la qualité du délinquant (C) et à l'intention coupable (D).

A. — *Le secret protégé.*

278. — L'incrimination prévue par l'article 418 du Code Pénal apparaît inadaptée à la protection du know-how en ce qui concerne tout d'abord le caractère du secret protégé.

En dépit d'une controverse doctrinale sur ce point (3), il est en effet bien établi par la jurisprudence que le secret protégé par l'article 418 du Code Pénal doit consister essentiellement en un *secret de caractère industriel*, c'est-à-dire qu'il doit se rapporter à des opérations de fabrication, de préparation ou de transformation d'un produit donné. Il s'ensuit que tous les secrets se situant en-deça du stade de la production industrielle, tels que les résultats de recherches de laboratoire préalables à la mise au point de la production, ou encore les études relatives à des procédés secrets qui n'ont pas encore abouti à une réalisation pratique, mais qui constituent bien souvent une part non négligeable du know-how d'une entreprise, ne peuvent faire l'objet de la protection légale instituée par l'article 418.

Sur ce point, on peut noter une différence avec la solution retenue dans le Code Pénal de certains pays étrangers et notamment dans le Code Pénal néerlandais dont l'article 273 réprime d'une façon générale, la divulgation de « *renseignements* » que l'employé « est tenu de garder secrets » (4). Le domaine d'application de cet article englobe ainsi non seulement les secrets de caractère industriel, mais tous les renseignements que le chef d'entreprise peut avoir intérêt à ne pas révéler à ses concurrents ; ceux-ci comprennent certainement les résultats de recherches de laboratoires ou les études préalables à la phase de l'exploitation industrielle d'un procédé.

---

(3) Cf. Garçon, *Code Pénal annoté*, article 478, qui s'interroge sur le fondement de cette restriction de la protection aux inventions mises en application.

(4) Art. 273 du Code Pénal néerlandais : « Celui qui, intentionnellement, divulgue des renseignements qu'il est tenu de garder secrets, concernant une entreprise industrielle où il est ou a été employé, sera puni d'un emprisonnement n'excédant pas 6 mois ou d'une amende n'excédant pas 600 florins ». V. sur cette question H. Cohen-Jehoram, *op. cit.*, p. 238 et C. Maddock, *op. cit.*, pp. 62-64 qui citent un arrêt de la Hoge Rad du 14 janv. 1935 décidant qu'un chef d'entreprise pouvait « unilatéralement » imposer le secret à ses employés sur des informations concernant des procédés se situant en deçà du stade de la production industrielle.

279. — De la même façon, les secrets de commerce, c'est-à-dire les secrets relatifs à l'organisation commerciale d'une firme, comme les études de marché ou de prix, la création de chaînes de distribution, les listes de fournisseurs ou de clientèle, qui font partie du know-how commercial (5), ne rentrent pas en France, à la différence des solutions adoptées par les législations pénales des autres pays du Marché Commun (6), dans le domaine de la protection du secret de fabrique.

La protection de ces secrets pourrait être assurée dans une certaine mesure, toutefois, par les dispositions des articles 177 à 179 du Code Pénal réprimant la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées. C'est ainsi qu'il faut remarquer en particulier l'incrimination de l'article 177 alinéa 2 qui envisage le cas de « tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement soit par personne interposée, aura, à l'insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi. »

Le recours à cette disposition dont le champ d'application est conçu d'une façon assez large permettrait ainsi de poursuivre un employé qui aurait communiqué à des tiers un secret de commerce composant le know-how de l'entreprise où il travaille, c'est-à-dire un employé qui se serait abstenu de respecter l'obligation de discrétion à laquelle il était tenu à propos des actes de sa fonction (7). Il reste cependant, et c'est ce qui limite considérablement la portée de cette action, que son succès est subordonné à la démonstration de la corruption du salarié, c'est-à-dire à la preuve d'une rémunération secrète versée à ce salarié antérieurement à la révélation faite par lui du secret en cause, preuve le plus souvent très difficile à apporter.

B. — *Le fait matériel de la communication.*

280. — La notion de communication retenue par l'article 418 du Code Pénal pour désigner le second élément de l'infraction, n'a pas davantage été définie que celle de secret de fabrique. Il convient donc, pour plus de précision, de se référer à la signification juri-

---

(5) Sur le know-how commercial, V. *supra* n° 89 note 23.

(6) Cf. E. Ulmer, *La répression de la concurrence déloyale dans les Etats membres de la C.E.E.*, T. 1, *Droit comparé*, pp. 6 et s. et 108, 1967.

(7) Tel est le cas, par exemple, du chef du service des ventes d'une société qui, moyennant rémunération, communique à un tiers, concurrent de son employeur, les noms des clients et l'importance des commandes reçues chaque jour, ou celui de l'employé d'un service de fabrication qui indique le tonnage de marchandises sorties chaque mois des ateliers (V. Trib. corr. Seine 20 novembre 1920 : *D.P.* 1922, 2, p. 46 ; Trib. corr. Seine 22 février 1926 : *Ann.* 1926, p. 224 ; Cass. Crim. 12 avril 1935 : *D.H.* 1935, p. 333).

dique commune attachée à ce terme qui laisse alors apparaître la nécessité de l'intervention d'un tiers bénéficiaire ; la communication d'un secret suppose en effet un acte d'information ou de révélation destiné à un tiers dans le dessein de le mettre en mesure de connaître les éléments d'un procédé quelconque, et qui sont tenus secrets.

C'est à dire qu'il est bien évident que le fait pour un ancien employé de s'installer à son propre compte et d'exploiter le know-how dont il avait connaissance dans son ancienne firme reste hors du champ de l'incrimination prévue à l'article 418 ; il n'y a pas, en effet, de communication dans cette hypothèse.

Ici encore, l'utilisation de l'article 418 pour la protection du know-how apparaît insuffisante, le seul recours offert à l'employeur victime des agissements de son ancien employé, consistant à le poursuivre par la voie civile en concurrence déloyale (8).

C. — *La qualité du délinquant.*

281. — La limitation du champ d'application de l'article 418 par rapport à la personne du délinquant et l'exigence d'une communication faite uniquement par un « directeur, commis ou ouvrier » de la fabrique, constituent des obstacles majeurs à l'efficacité de la mise en œuvre de cette disposition pour la protection du know-how.

282. — Les révélations qui pourraient être l'œuvre de toutes les autres catégories de personnes se trouveraient ainsi exclues du champ d'application de l'article 418.

Ce serait le cas, en particulier, des révélations faites par des personnes liées à l'entreprise par des contrats d'une autre nature, comme les associés ou les personnes liées par un contrat de louage d'ouvrage et, a fortiori, des révélations provenant de personnes ne faisant pas partie de l'entreprise, mais qui néanmoins ont pu avoir connaissance de certains secrets ; tiers de bonne foi en visite dans les services ou au contraire espions introduits dans la firme, et toutes personnes qui, du fait de leurs fonctions ont eu l'occasion de pénétrer dans l'entreprise comme, par exemple, les inspecteurs du travail, les employés ou ouvriers des administrations publiques ou d'entreprises privées appelées à accomplir des prestations de services (9).

283. — En ce qui concerne, d'autre part, la situation des anciens employés, les termes de l'article 418 « ... fabrique où il *est* employé » semblent démontrer que la volonté des rédacteurs du Code Pénal a été de ne retenir que la révélation faite au moment où son auteur se trouve employé dans la fabrique dont il révèle le secret (10) ;

---

(8) V. *infra* n°s 370 et s.

(9) Cf. *supra* n° 256 ; sur la question de savoir si les révélations faites par cette catégorie de personnes ne peuvent pas être poursuivies en application d'un autre texte du Code Pénal, V. *infra*, n°s 286 à 289.

(10) Comparer *supra* n° 278 note 4, avec le texte de l'article 273 du Code Pénal néerlandais (...« entreprise industrielle ou commerciale où il *est* ou *a été* employé... »).

la jurisprudence avait d'ailleurs eu l'occasion d'appliquer ce principe restrictif en refusant de retenir l'infraction de l'article 418 dans le cas de la révélation de secrets faite par l'ouvrier après son départ de la fabrique (11).

Il faut remarquer, cependant, qu'une nouvelle tendance jurisprudentielle a adopté, sous l'influence d'une partie de la doctrine (12), une interprétation plus extensive de l'article 418 du Code Pénal, aux termes de laquelle il suffit, pour l'application des peines prévues par cette disposition, que le délinquant ait eu la qualité requise par la loi, non plus nécessairement au moment de la révélation du secret, mais seulement au moment où il a eu connaissance de celui-ci (13).

Cette position a, certes, été consacrée à plusieurs reprises par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation (14), mais son fondement n'apparaît pas très nettement ; s'agit-il d'imposer à l'employé une obligation de fidélité à son ancien employeur et, dans l'affirmative, pour quelle raison ? S'agit-il au contraire de réprimer finalement un acte de concurrence déloyale ? Les réponses à ces questions apparaissent malaisées de telle sorte que la pérennité de cette jurisprudence ni son audience à l'égard des juridictions inférieures ne paraissent assurées.

D. — *L'intention frauduleuse.*

284. — Enfin, il faut noter que le délit prévu et sanctionné par l'article 418 du Code Pénal n'est pas un délit contraventionnel et nécessite donc une intention coupable de son auteur, consistant non seulement dans sa volonté bien établie de révéler une information, mais encore dans la connaissance qu'il avait du caractère secret de l'information en cause.

La divulgation du know-how faite de bonne foi, à la suite d'imprudence ou négligence, par un employé de l'entreprise qui le détient, dans des hypothèses de perte de documents ou de transmission involontaire par exemple, ne pourrait donc être poursuivie sur le fondement de l'article 418 du Code Pénal.

---

(11) Cf. Trib. corr. Seine 24 juil. 1915 : *D.H.* 1915, 2, p. 48. Position contraire en 1955, Paris 7 janv. 1955 : *Ann.* 1955, p. 218 ; V. Casalonga, T. II, n° 1275.

(12) Garçon, *Code Pénal Annoté* : art. 418, n° 27 ; A. Chavanne, obs. *Rev. trim. dr. com.* 1970, p. 114 qui écrit que « si le droit pénal est sans doute d'interprétation stricte, il n'est pourtant pas d'interprétation étroitement grammaticale ».

(13) On peut mentionner qu'en Allemagne, l'obligation au secret s'impose encore aux anciens employés durant un certain temps après l'expiration du contrat de travail, en vertu de la théorie de « l'effet prolongé » des obligations contractuelles. V. à ce sujet F. Beier, *Lettre d'Allemagne : Prop. ind.* 1968, p. 343.

(14) V. Cass. Crim. 8 déc. 1923 : *Bull. Crim.*, p. 431 ; 2 mars 1938 : *Gaz. Pal.* 1938, 1, p. 799 ; *Rev. Sc. Crim.* 1938, p. 505, obs. H. Donnedieu de Vabres ; 22 déc. 1955 : *Bull. Crim.*, p. 597 ; 10 déc. 1957 : *Bull. Crim*, p. 822.

285. — Il ressort ainsi de l'examen des conditions d'application de cet article que l'incrimination prévue se trouve trop étroite pour aboutir à une protection efficace du know-how. La difficulté et le peu d'intérêt pratique de la mise en œuvre de ses dispositions pour le know-how conduisent donc à rechercher un autre moyen de protection pénale plus efficace.

§ 2. — Application de l'article 378 du Code Pénal réprimant la violation du secret professionnel

286. — Outre les personnes nommément désignées dans le texte de l'article 378 du Code Pénal (15) et appartenant aux professions médicales ou paramédicales, la formule finale de cet article astreint encore au secret professionnel d'une façon générale « toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie ». Dans ces conditions, ne pourrait-on pas se fonder sur cet article 378 pour poursuivre la divulgation du know-how lorsqu'elle aura été l'œuvre d'une personne qui en avait eu connaissance grâce à son état, la profession ou les fonctions qu'elle exerçait ? La mise en œuvre de cette disposition présenterait d'ailleurs un avantage pour la protection du know-how en ce sens que l'incrimination s'y trouve conçue d'une façon large qui permettrait donc un domaine d'application plus vaste. Il en est ainsi en particulier de la notion de secret, bien plus largement comprise dans l'article 378 qu'elle ne l'est dans l'article 418 (16).

287. — Il reste, cependant, que la formule de l'article 378 alinéa 1 *in fine*, est extrêmement large et que l'application de cette disposition se trouve dépendre en fait de la question de savoir comment il convient de l'interpréter ; quels sont les états, les professions ou les fonctions soumises à son empire ? S'agit-il de toutes les professions ou toutes les fonctions dans l'exercice desquelles leurs

---

(15) Art. 378 du Code pénal, al. 1er, « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et *toutes autres personnes dépositaires par état* ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 F à 3 000 F ».

(16) C'est ainsi que, d'une façon générale, la jurisprudence met à la charge des personnes astreintes au secret professionnel une double obligation qui apparaîtrait fort utile en ce qui concerne la protection du know-how ; ces personnes doivent, en effet, garder un mutisme complet, non seulement sur les informations qui pourraient leur avoir été confiées, (qu'il s'agisse d'une confidence expresse ou tacite, c'est-à-dire que l'information ait ou n'ait pas été confiée avec la précision que le secret devait être gardé), mais encore sur tout ce qu'elles ont pu voir, entendre, comprendre, ou même déduire dans l'exercice de leur profession ; cf. Trib. civ. Pau 20 juin 1925 : *Gaz. Pal.* 1925, 2, p. 723 et plus récemment, dans ce sens également, Cass. Crim. 24 janvier 1957 : *D.* 1957, p. 298.

titulaires peuvent être amenés à avoir occasionnellement connaissance d'informations confidentielles, ou seulement de celles qui provoquent ou exigent de leur part et d'une façon constante, la confiance des tiers ?

La réponse à cette question qui est de savoir quelles sont en fait les personnes visées par l'article 378 du Code Pénal (A) permet de déterminer les limites de l'application de cette disposition (B).

A. — *Personnes visées par l'article 378 du Code Pénal.*

288. — Si l'on se réfère aux nombreuses décisions de jurisprudence rendues en la matière et si l'on analyse en particulier les motifs de celles qui ont refusé d'appliquer l'article 378 à certaines catégories de personnes (17), il apparaît que cette disposition concerne essentiellement les personnes qui ne peuvent exercer leur profession sans qu'il leur soit communiqué des secrets ou sans qu'elles aient pu en avoir connaissance et qui, par cela même, deviennent des confidents nécessaires.

B. — *Limites d'application de l'article 378 du Code Pénal.*

289. — La limitation par la jurisprudence de l'application de l'article 378 du Code Pénal aux révélations faites par des confidents nécessaires, aboutit donc à restreindre considérablement la protection que cette disposition pouvait conférer au know-how. Seules pourraient ainsi être incriminées les divulgations de know-how faites par des personnes qui n'auraient pas pu éviter d'en être informées en raison de leur profession ou de leurs fonctions dans une entreprise déterminée ; telle serait, par exemple, la situation d'un inspecteur du travail qui au cours d'une visite sur place aurait involontairement eu connaissance du know-how en cause ou de techniciens supérieurs dont les fonctions auraient nécessité une mise au courant de façon permanente du know-how exploité et des perfectionnements qui lui étaient apportés. Il apparaît ainsi que les pénalités prévues par l'article 378 ne pourraient s'appliquer qu'à un plus ou moins petit nombre de personnes, en fonction principalement de l'importance de l'entreprise considérée.

Et d'ailleurs, même dans ces hypothèses, cette application reste douteuse. On peut en effet se demander si l'utilisation qui serait faite de l'article 378 dans ces conditions se trouverait bien conforme au but recherché par les rédacteurs de cette disposition, qui, en créant une obligation au devoir de discrétion ont voulu principale-

---

(17) Pour les courtiers d'assurances, cf. Cass. Crim. 14 janv. 1933, *Gaz. Pal.* 1933, 1, p. 346. Pour les comptables, Nancy 9 mars 1939, *Gaz. Pal.* 1939, 2, p. 18.

ment protéger la personne humaine dans sa sphère d'intimité (18) ; la situation de cet article dans le chapitre 1er du Titre 2e du Code Pénal, intitulé « des crimes et délits contre la *personne* » et la seule exigence, en ce qui concerne l'intention coupable, de la volonté ou conscience de trahir le secret d'autrui, sans qu'il soit nécessaire que la révélation procède en outre du désir de nuire, sont suffisamment indicatifs à cet égard. Ce fondement de l'article 378 du Code Pénal se trouverait donc en opposition avec le but recherché par sa mise en œuvre pour la protection du know-how puisqu'il ne s'agirait alors que de sauvegarder les intérêts pécuniaires du détenteur du know-how.

Ce texte semble ainsi devoir être écarté ; il y a là encore une différence avec la solution retenue dans certains pays étrangers où l'application de dispositions pénales similaires à celles de l'article 378 du Code Pénal français se trouve, au contraire, envisageable en matière de know-how. C'est le cas notamment des articles 622 et 623 du Code Pénal italien (19) et de l'article 272 du Code Pénal néerlandais (20).

---

(18) V. dans ce sens. Cass. crim. 5 fév. 1970, *D.* 1970, p. 249 qui rejette l'application de l'article 378 du Code pénal pour réprimer les indiscrétions commises par le Président Directeur Général d'une société qui avait révélé à des tiers des renseignements d'ordre confidentiel concernant la société et qu'il détenait en cette qualité.

(19) V. sur la question : F. Bortolotti, *La protection du know-how dans le système juridique italien*, in *Droit et affaires* 1971, n° 196. — A. Pesce, *La violation des secrets industriels et commerciaux en Italie*, *Ing. Cons.* 1970, pp. 75-77. L'article 623 du Code pénal italien dispose que toutes les personnes ayant eu connaissance, en raison de leur état, de leur service, de leur profession ou de leur métier, d'informations destinées à demeurer secrètes, relatives à des découvertes, inventions scientifiques ou applications industrielles, se voient interdire de divulguer ces informations et de les employer à leur profit ou au profit d'autrui. Les avis sont partagés quant à l'interprétation à donner aux expressions « inventions scientifiques ou applications industrielles » ; selon certains auteurs, ces expressions désigneraient d'une part, les inventions brevetables et, d'autre part, des procédés mineurs non brevetables, si bien qu'elles couvriraient tous les éléments du know-how. Mais si l'on en croit l'interprétation la plus généralement admise, ces expressions se réfèreraient aux inventions scientifiques et à leurs applications dans l'industrie, ces applications constituant *également des inventions* ; dans ce cas, seules seraient interdites par l'article 623 la divulgation et l'utilisation par des tiers des éléments *brevetables* du know-how ; les éléments non brevetables seraient visés par l'article 622 du même code qui se distingue principalement de l'article 623 en ce qu'il réprime la divulgation et l'utilisation de *toute espèce de secret*, et non pas seulement des secrets scientifiques ou industriels.

(20) L'article 272 du Code pénal néerlandais dispose que « celui qui, intentionnellement, divulgue un secret alors qu'il sait ou qu'il devrait raisonnablement présumer qu'il a l'obligation de le garder en raison de sa profession ou de ses fonctions présentes ou passées ou en vertu de quelque disposition légale, sera puni d'un emprisonnement ne dépassant pas une année ou d'une amende ne dépassant pas 6 000 florins ». Ce texte qui est l'équivalent de l'article 378 du Code pénal français s'applique également à toutes les personnes qui, du fait de leur profession ou de leur métier, peuvent avoir accès à une entreprise industrielle ou commerciale et en surprendre les secrets. Cf. sur ce point H. Cohen-Jehoram, *op. cit.*, p. 238.

§ 3. — Application des articles 379 et 401 du Code Pénal réprimant le vol

290. — La répression du vol simple se trouve assurée dans le Code Pénal par les dispositions de l'article 401 qui prévoient un emprisonnement d'un à cinq ans du coupable et une peine complémentaire facultative de 3 600 à 36 000 francs d'amende. Il s'agit d'une peine correctionnelle qui frappe, selon les termes de l'article 379, « quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas » (21).

Cette disposition peut-elle être applicable au know-how et permettre d'en poursuivre la soustraction ? La réponse dépend en fait de la question de savoir si le know-how peut faire l'objet d'un vol au sens de l'article 379 ou non.

Il résulte en effet de la définition même de l'article 379 du Code Pénal que l'objet sur lequel porte le vol doit consister en une chose à la fois susceptible d'être soustraite et d'être appropriée, c'est-à-dire en une chose corporelle.

Cette exigence d'une soustraction matérielle conduit alors à faire une distinction, en ce qui concerne l'application des pénalités de l'article 401 du Code Pénal pour la protection du know-how, selon qu'il s'agit de poursuivre la soustraction d'éléments matériels du know-how (I) ou d'éléments de nature abstraite (II).

I. — Soustraction d'éléments matériels.

291. — On comprend bien, en effet, que cette disposition soit applicable lorsqu'il s'agit de poursuivre la soustraction des objets matériels dans lesquels le know-how se concrétise et qui en sont les supports tels que des dessins, plans, croquis, notices techniques se rapportant à la mise au point de machines (22). Il s'agit là effectivement de biens matériels qui se trouvent être le siège d'un droit reél, c'est-à-dire d'un droit de propriété opposable à tous.

Cette hypothèse ne présente pas de difficulté ; l'incrimination de l'article 379 du Code Pénal et l'application des peines correctionnelles de l'article 401 avaient d'ailleurs déjà été retenues en 1913 par la Cour de Paris dans une affaire de tentative de soustraction de documents concernant un secret de fabrique (23), et l'on peut noter la position constante de la jurisprudence qui considère d'une façon générale que tout document peut faire l'objet d'un vol (24).

---

(21) Art. 379 du Code pénal : « Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ».
L'article 401 concerne les pénalités applicables.

(22) Cf. *supra* n^{os} 170 et 171.

(23) V. Paris 7 nov. 1913, *Ann.* 1914, p. 123.

(24) V. notamment Cass. Crim. 23 déc. 1957, *J.C.P.* 1958, IV, p. 18 où il s'agissait de documents représentant des projets et contre-projets qu'un employé avait établis pour le compte de son patron, documents qui peuvent faire partie, ainsi qu'il a été indiqué, de la notion de know-how au sens large.

II. — Soustraction d'éléments de nature abstraite.

292. — Mais on peut se demander ce qu'il en est de l'application de ce texte lorsqu'il s'agit de la reproduction des documents, au moyen de photographies, d'enregistrements magnétiques ou par tous autres procédés de reproduction qu'offre la technique moderne. Est-il possible d'appliquer dans une telle hypothèse, les pénalités sanctionnant le vol ? La réponse dépend en fait de la conception que l'on retient de la notion de soustraction de l'article 379 du Code pénal : à une conception classique de cette notion (A) se trouve en effet opposée aujourd'hui une conception novatrice (B).

A. — *Conception classique : critère matériel de la soustraction.*

293. — Si l'on se réfère à l'interprétation classique qui a été donnée des éléments constitutifs du vol, tels qu'ils se trouvent énoncés dans l'article 379 du Code pénal et, en particulier, de la notion de soustraction d'une part, et de celle de chose susceptible d'en faire l'objet d'autre part, l'application de ce texte dans une semblable hypothèse de soustraction de know-how apparaît irréalisable. Dès la publication du Code pénal, en effet, il a été admis en jurisprudence que la soustraction consistait essentiellement dans un acte matériel qui exigeait l'appréhension, l'enlèvement matériel de la chose (25) et les formules utilisées dans les décisions ultérieures sont suffisamment éloquentes à cet égard (26).

Cette théorie entraînait naturellement pour conséquence que seules les choses mobilières corporelles pouvaient faire l'objet d'un vol et c'est la solution qui a été retenue par la Cour de cassation le 22 janvier 1948 dans une espèce dont l'étude mérite quelque attention pour ce qui est du problème dont on se préoccupe actuellement (27).

Il s'agissait, en fait, d'un gérant de société qui s'était saisi de deux lettres adressées à son coassocié, déposées par erreur dans sa boîte par l'administration postale, et avait fait photographier l'une d'elles dans le dessein de s'en servir contre son coassocié au cours d'un procès. Condamné le 8 juin 1945 par la Cour d'appel de Paris à la fois pour vol et délit de suppression ou d'ouverture de correspondance de l'article 187 alinéa 2 du Code pénal, il forma un pourvoi en cassation en se fondant sur le fait que le

---

(25) Cf. Cass. crim. 7 mars 1817 : *Bull. Crim.* n° 18.

(26) V. encore, par exemple, Cass. Crim. 2 mai 1845 : *S.* 1845, I, p. 474 « ...le mot soustraire emporte l'idée d'une appréhension, d'un déplacement qui doit être le fait du coupable » ; Cass. crim. 9 juil. 1853 : *S.* 1853, I, p. 668 « La soustraction, c'est-à-dire le déplacement matériel et l'appréhension manuelle »... ; et moins anciennement Cass. crim. 6 juin 1924 : *Bull. Crim.* n° 253. Garraud lui-même, écrivait, il est vrai, (*Traité théorique et pratique de droit pénal français*, 3e éd. 1935, t. VI, n° 2373) que « l'appréhension n'est une manifestation complète de la volonté du voleur que par l'enlèvement qui consomme l'acte matériel incriminé ».

(27) Cass. crim. 22 janv. 1948 : *J.C.P.* 1948, II, n° 4345.

délit de soustraction frauduleuse ne pouvait être retenu puisqu'il y avait eu remise volontaire des lettres et que, en tout état de cause, il n'avait commis pour s'en assurer la détention aucun acte quelconque d'appréhension. La Cour de cassation accueillit le pourvoi et cassa l'arrêt de la Cour de Paris en considérant qu'il n'y avait pas soustraction frauduleuse puisque « ce terme emporte l'idée d'une appréhension, d'un enlèvement qui doit être le fait du coupable. »

Dans cette espèce, certes, le pourvoi était fondé sur la considération qu'il y avait eu remise volontaire, bien qu'erronée, des lettres, mais on peut penser qu'il aurait également pu être argué du fait qu'il n'y avait pas eu appréhension matérielle en raison du procédé de reproduction de la lettre qui avait été utilisé. Les faits se présentaient également différemment de ceux de l'hypothèse d'étude qui a été envisagée plus haut (28), en ce sens qu'il y avait de toute façon délit d'ouverture de correspondance, mais il est permis de penser qu'il n'en aurait pas été ainsi s'il s'était agi de documents se présentant sans couverture, sous forme de carte-lettre, par exemple. Dans ce cas, comme dans l'hypothèse que l'on avait envisagée, la photocopie des documents n'aurait pu donner lieu à l'application de l'article 379 du Code pénal ni permettre la poursuite pénale de l'auteur de la soustraction du know-how contenu dans les documents.

B. — *Conception novatrice : critère intellectuel de la soustraction.*

294. — Cependant, il faut remarquer qu'une évolution s'est dessinée dans la jurisprudence et la doctrine moderne, tendant à effacer le critère matériel objectif de la soustraction frauduleuse et à promouvoir un critère intellectuel (29). La mainmise, l'appréhension matérielle de la chose, considérées jusqu'alors comme signe distinctif de la soustraction ne sont plus décisives. Il apparaît, en effet, que tout acte positif qui a pour effet de conférer à son auteur une maîtrise de fait sur une chose, est de nature à constituer une soustraction.

Il faut citer à cet égard un arrêt de la Cour de Cassation du 28 octobre 1959 qui a admis le caractère relatif de l'élément matériel de la soustraction en reconnaissant, d'une façon générale, que la manière dont est réalisée l'appréhension frauduleuse est différente suivant la nature de l'objet qui est soustrait (30). C'est ainsi que la jurisprudence a pu considérer récemment que des biens tels que le gaz d'éclairage, l'électricité, l'énergie pouvaient faire l'objet d'une soustraction.

---

(28) Cf. *supra* n° 292.

(29) Cf. Berr, *Aspects actuels de la notion de soustraction frauduleuse, Rev. Sc. Crim.* 1967, p. 49.

(30) Cass. Crim. 28 oct. 1959, *J.C.P.* 1959, II, n° 11343, note Chambon. Cette décision se rapportait à l'hypothèse du vol de voiture mais le principe dégagé à cette occasion s'applique au-delà de ce cas d'espèce.

Dans ces conditions, ne pourrait-on, abandonnant toute notion d'enlèvement matériel, aller jusqu'à considérer que la photographie sans autorisation d'un document contenant le know-how constitue également une soustraction ? Il s'agit bien, en effet, d'un acte positif de nature à conférer à son auteur un pouvoir de fait sur le know-how en question.

295. — L'application des peines de l'article 401 du Code pénal apparaît malgré tout fort douteuse dans ce cas ; il ne semble pas possible, en effet, d'assimiler l'hypothèse de la photographie de documents à celles où il s'agissait de la soustraction d'énergie.

La Cour de Cassation n'a pas voulu entrer, en effet, dans des discussions de haute physique pour déterminer si l'énergie constituait un corps fluide susceptible de soustraction, et donc de faire l'objet d'un vol, ou s'il s'agissait davantage d'une force incorporelle qui ne pouvait, en raison de sa nature propre, donner lieu à l'application de l'article 379 du Code pénal. Ce qu'il convient de remarquer est que la Cour de Cassation a préféré modifier le critère purement matériel de la soustraction pour se fier à une notion utilitaire. Le principe ainsi établi par cette jurisprudence consiste à dire que chaque fois qu'il s'agira d'une chose dont on ne peut déterminer avec certitude la nature physique, l'appréciation du vol, c'est-à-dire, en fait, de la notion de soustraction, ne devra plus être faite en se fondant sur le critère de l'appréhension matérielle de la chose mais plutôt sur celui de la *dépossession* de la victime, entraînant par cela même son appauvrissement.

Or, si l'on comprend dans ces conditions qu'il y ait vol lorsque l'on se trouve en présence de branchements clandestins sur des conduites de gaz ou sur des lignes électriques parce que le propriétaire de cette énergie en a été dépossédé, le gaz ou l'électricité qui ont été soustraits ne pouvant profiter à personne d'autre qu'à l'auteur du détournement, il n'en est pas de même dans l'hypothèse que l'on a envisagée de la photographie des documents contenant le know-how ; le titulaire du know-how, qu'il soit secret ou non, n'a, en effet, subi aucune atteinte à son patrimoine dans ce cas ; on ne peut pas dire qu'il ait été dépossédé d'une partie de ses connaissances techniques qu'il conserve intactes et qu'il peut toujours exploiter comme il le désire (31).

Bien entendu, en ce qui concerne les connaissances elles-mêmes, la notion de vol ne saurait s'appliquer. C'est un point bien établi en doctrine et en jurisprudence.

Il convient donc d'envisager d'autres dispositions pénales dont

---

(31) Un raisonnement semblable avait d'ailleurs déjà été appliqué par la Cour de Lyon le 18 nov. 1909 (*D.* 1910, 2, p. 319) pour refuser l'incrimination de vol dans une espèce où il s'agissait de réprimer l'utilisation abusive, effectuée par un commerçant, d'une case frigorifique qui lui avait été louée dans l'entrepôt d'une société spécialisée dans la production du froid industriel. La Cour avait fondé sa décision sur le fait que la source de froid n'avait été en rien modifiée ni appauvrie par le fait que le locataire d'un casier frigorifique y ait entreposé, contrairement aux dispositons du contrat de location, des aliments qui ne lui appartenaient pas.

l'application apparaîtrait plus efficace pour la protection du know-how.

§ 4. — Application des articles 408 du Code Pénal réprimant l'abus de confiance et 405 réprimant l'escroquerie

296. — Deux textes du Code pénal ont encore été proposés en doctrine pour la protection du know-how. Il s'agit des articles 408 (A) et 405 (B) de ce Code.

A. — *L'article 408 du Code pénal.*

297. — L'utilisation pour la protection du know-how de la disposition de l'article 408 du Code pénal incriminant l'abus de confiance (32), a été proposée récemment en doctrine (33).

En fait, il semble que l'application de cette disposition dans ce domaine soit difficilement réalisable, l'abus de confiance n'ayant pas la même extension que le vol ou même l'escroquerie (34). L'exigence, en effet, aux termes de l'article 408 du Code pénal de la violation d'un des contrats visés dans le texte, comme condition préalable de l'infraction, en réduit considérablement le champ d'application. Et surtout, l'énumération légale limitative des choses qui peuvent faire l'objet de détournement ou de dissipation, « effets deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge », rend difficilement concevable son application pour le know-how.

298. — Il en résulte en effet, pour ce qui est des écrits, que l'infraction ne sera pas réalisée si le détournement ne porte que sur ceux qui ne contiennent ni obligation ni décharge, alors pourtant qu'un préjudice peut en résulter pour leur possesseur. C'est ainsi, par exemple, que la Cour de Cassation n'a pas utilisé l'incrimination d'abus de confiance dans le cas d'un agent d'affaires qui avait retenu certaines pièces du dossier d'un client (35) et que la même solution a été adoptée dans l'hypothèse de détournement de lettres missives ou de photographies, accompli par celui à qui elles avaient été confiées (36).

---

(32) Article 408 du Code pénal, alinéa 1er : « Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou en emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'article 406 ».

(33) Cf. Y. Dargier de Saint-Vaulry, *Le régime juridique des connaissances techniques non brevetées*, thèse, Toulouse, 1968, p. 124.

(34) V. *infra* n° 300.

(35) Cass. Crim. 1er mai 1940, *D.H.* 1940, p. 169.

(36) Orléans 31 juil. 1896, *Gaz. Pal.* 1896, 2, p. 562.

299. — Il ne semble donc pas, dans ces conditions, que les écrits ou les documents dans lesquels le know-how se matérialisait et qui auraient pu faire l'objet d'un détournement par un individu lié à leur possesseur par un des contrats visés à l'article 408 du Code pénal — hypothèse en elle-même difficilement concevable — puissent davantage constituer l'objet de l'infraction d'abus de confiance ; la seule considération que ces pièces contenaient les indications nécessaires à l'exploitation industrielle du know-how ne suffit pas à les qualifier d'écrits « contenant ou opérant obligation ou décharge » et, par ailleurs, on ne conçoit pas très bien comment le détournement ne pourrait porter que sur le know-how lui-même sans s'étendre aussi à son support.

B. — *L'article 405 du Code pénal.*

300. — En revanche, le recours à l'article 405 du Code pénal réprimant l'escroquerie semble envisageable dans une certaine mesure (37) ; il en serait ainsi, par exemple, dans l'hypothèse où un individu serait parvenu à se faire remettre des documents se rapportant au know-how en faisant usage de moyens frauduleux.

L'énumération légale des objets susceptibles d'être détournés au sens de l'article 405 du Code pénal... « fonds, meubles ou obligations, dispositions, billets (promesses), quittances ou décharges » ... revêt certes un caractère limitatif également, mais les termes employés ont été compris de la façon la plus large par la jurisprudence. En particulier, l'expression « meubles », entendue comme toute chose mobilière susceptible d'appropriation individuelle, quelle que soit la valeur qu'elle représente, permet ainsi d'englober tous les documents dans lesquels le know-how peut se matérialiser.

301. — L'application de l'article 405 du Code pénal apparaît donc utilisable dans une certaine mesure pour la protection du know-how ; mais il faut bien noter qu'il s'agit là d'une protection particulièrement limitée et que les possibilités de l'invoquer apparaissent très marginales ; les hypothèses de détournement de know-how, très souvent sévèrement gardé par le secret, en faisant usage des manœuvres frauduleuses visées par cet article constituent davantage, en effet, des hypothèses d'école que des situations existant dans la pratique.

---

(37) Article 405 du Code pénal, alinéa 1er : « Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaires, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins, et de cinq ans au plus, et d'une amende de 3 600 F au moins et de 36 000 F au plus ».

C'est la raison pour laquelle, on peut songer à invoquer une autre protection pénale dont le champ d'application est beaucoup plus vaste, celle qui résulte des dispositions des articles 70 à 73 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, qui concernent la sanction de la violation des droits des auteurs sur leurs œuvres intellectuelles et se trouvent intégrées aux articles 425 à 428 du Code pénal.

§ 5. — Application des articles 425 à 428 du Code Pénal

(Articles 70 à 73 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique)

302. — L'utilisation des articles 70 à 73 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique est-elle possible pour assurer une protection du know-how ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord rappeler en quoi consiste la protection instituée par cette loi (I) ; on envisagera ensuite ses limites qui permettront de dégager une conclusion pour ce qui est de la protection du know-how (II).

I. — La protection par le droit d'auteur.

303. — Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 mars 1957 qui a refondu le droit français de la propriété littéraire et artistique (38), « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle opposable à tous. » Il est, en outre, précisé à l'article 2 que cette loi a pour but d'instaurer une protection de toutes les œuvres de l'esprit « quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » et l'article 3 dispose que sont considérées comme œuvres de l'esprit, notamment, les œuvres des arts appliqués, les plans, croquis et ouvrages relatifs aux siences. La même énumération figure d'ailleurs dans l'article 2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, qui définit également les termes « œuvres littéraires et artistiques » en spécifiant qu'ils comprennent « toutes les productions du domaine littéraire, *scientifique* et artistique ».

Le domaine d'application de cette loi apparaît donc conçu d'une façon très large et l'on peut se demander en conséquence, si les documents en lesquels se concrétisent le know-how, tels que des plans, croquis, esquisses et notices diverses, ne constituent pas également des œuvres de l'esprit susceptibles de bénéficier de cette protection légale.

---

(38) V. sur la question, H. Desbois, *Le droit d'auteur en France*, 2e éd., 1966 ; A. Le Tarnec, *Manuel de la propriété littéraire et artistique*, 2e éd., 1966 ; A. Françon, *La propriété littéraire et artistique*, Coll. Que sais-je ? 1970.

304. — Toute atteinte aux droits institués par la loi du 11 mars 1957 peut être poursuivie pénalement sur le fondement de ses articles 70 à 73 qui constituent les articles 425 à 428 du Code pénal (39).

Il importe, en particulier, de noter les termes très larges de l'article 71 de la loi du 11 mars 1957 (article 426 du Code pénal), qui retiennent une conception particulièrement extensive de la contrefaçon en la définissant comme « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. »

Cette disposition pourrait ainsi permettre de poursuivre les reproductions de documents effectuées sous des formes les plus diverses, et, notamment, les reproductions effectuées par la photographie, l'enregistrement magnétique, ou de simple mémoire, dont il avait été indiqué qu'elles ne pouvaient donner lieu à l'incrimination de vol (40), se trouveraient ainsi sanctionnées dans le cadre de la protection de la loi du 11 mars 1957.

305. — On peut d'ailleurs remarquer que cette conception extensive de la notion de contrefaçon a déjà été retenue par la Cour de Paris le 25 janvier 1968 (41), dans une affaire opposant la société Edition-Diffusion-Presse, c'est-à-dire l'Auto-Journal, à la société Citroën, à propos de la reproduction de plans afférents à la carrosserie de la Dyane ; pour résister à l'action en contrefaçon intentée par la société Citroën sur le fondement de la loi du 11 mars 1957, l'Auto-Journal fondait principalement sa défense sur la constatation qu'il ne pouvait y avoir contrefaçon, puisque les ébauches réalisées par Citroën avait été microfilmées et placées sous scellés depuis la date de leur création et donc conservées sous le sceau du secret ; cette argumentation n'a cependant pas été retenue par la Cour de Paris qui a condamné l'Auto-Journal pour contrefaçon en se fondant sur la loi du 11 mars 1957. La sévérité avec laquelle la Cour a apprécié la notion de contrefaçon de cet article mérite d'ailleurs d'être relevée :

> « Considérant, dit la Cour, que la mise sous scellés de microfilms est demeurée sans influence sur le sort des dessins microfilmés eux-mêmes... qu'en réalité, le résultat obtenu par l'Auto-Journal s'analyse en une divulgation des caractéris-

---

(39) Article 425, alinéa 1er du Code pénal : « Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit ».

Article 426 du Code pénal : « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et règlementés par la loi ».

Les articles 427 et 428 concernent les pénalités encourues.

(40) Cf. *supra* n° 290 à 295.

(41) Paris 25 janv. 1968, *Gaz. Pal.* 1968, I, p. 289.

tiques essentielles des lignes d'un prototype dans des conditions portant atteinte aux droits de l'auteur, tels qu'ils sont protégés et définis par la loi du 11 mars 1957... »

« ... Considérant, au surplus, qu'il n'est pas exigé que le contrefacteur ait eu connaissance du dessin orginal, de même qu'une copie faite de mémoire n'est pas exclusive de la contrefaçon ; que seul le résultat est à considérer ; qu'il est manifeste que le dessinateur de l'Auto-Journal n'a pu parvenir à ses fins qu'en exploitant des renseignements ou des indiscrétions émanant de personnes bien au courant des projets de la société Citroën... »

Cette décision met donc clairement en valeur le caractère particulièrement large de la contrefaçon au sens de l'article 71 de la loi du 11 mars 1957 dont les pénalités frappent même l'individu qui n'aurait pas eu connaissance de l'œuvre originale contrefaite (42). Seul le résultat est à considérer, comme l'a expliqué la Cour de Paris, c'est-à-dire l'atteinte à un droit de l'auteur.

II. — Les limites de la protection par le droit d'auteur.

306. — Aussi forte qu'apparaisse cette répression de la contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques, il convient cependant de remarquer que l'application des dispositions de la loi de 1957 sur le droit d'auteur ne présente qu'un intérêt très restreint en ce qui concerne la protection du know-how. Cet état de chose provient du fait que l'application même de ces dispositions se trouve maintenue dans des limites bien précises ; celles-ci tiennent en réalité à la nature même de la protection établie (A), au caractère de l'œuvre dont la protection est revendiquée (B) et à l'étendue de cette protection (C).

A. — *Nature de la protection de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.*

307. — Il y a lieu de noter, tout d'abord, que la protection établie par la loi du 11 mars 1957 se trouve limitée à celle de la *forme* de l'œuvre ; il en est ainsi, par exemple, des plans ou des croquis qui peuvent constituer le support matériel du know-how et qui se trouvent expressément mentionnés dans l'énumération légale de l'article 3 des œuvres de l'esprit susceptibles d'être protégées au titre du droit d'auteur. Cette protection a d'ailleurs été retenue en jurisprudence dans une autre affaire opposant encore la société Citroën à l'Auto-Journal qui avait publié dans un numéro de cette revue la reproduction des plans et dessins représentant, cette fois-ci, la carrosserie de la 3 c.v., et qui avaient des similitudes frappantes avec les esquisses établies par la Société Citroën ; la Cour de

(42) Pour la photographie d'un moulage, V. Cass. Civ. 22 janvier 1969, *Bull. civ.* 1969, I, p. 22, n° 31.

Cassation n'a pas hésité à faire application dans ce cas des dispositions de la loi du 11 mars 1957 pour condamner l'Auto-Journal du chef de contrefaçon dans son arrêt du 22 juin 1967 (43).

308. — Le fond de l'œuvre, la pensée ou l'idée de base fondamentale restent donc en dehors du champ de protection de la loi de 1957. Une idée scientifique peut de cette façon être réutilisée à la seule condition qu'une forme nouvelle lui soit attribuée par son utilisateur.

On conçoit ainsi immédiatement le danger que représente cette limitation de la protection pour le know-how ; le but qu'une protection satisfaisante de cette notion devrait atteindre, consisterait, en effet, à protéger essentiellement l'idée créatrice, indépendamment de la forme qu'elle revêt, ce qui ne peut être obtenu par les dispositions relatives à la protection du droit d'auteur.

B. — *Caractère de l'œuvre dont la protection est demandée.*

309. — La protection offerte par la loi du 11 mars 1957 se trouve limitée, en deuxième lieu, aux seules œuvres de l'esprit présentant un certain *caractère d'originalité ;* la solution est bien établie dans ce sens en jurisprudence ; il faut — et il suffit d'ailleurs — que l'œuvre puisse être considérée comme une création personnelle de l'auteur, fruit de son talent, indépendamment de sa valeur, pour bénéficier de la protection légale (44).

310. — Or, cette exigence d'une création originale suscite un certain nombre de difficultés ; comment, en particulier, convient-il d'apprécier l'originalité ? Quand peut-on dire d'une œuvre de l'esprit qu'elle est originale ?

Certaines décisions de jurisprudence procèdent dans ce domaine par voie d'affirmation catégorique (45), tandis que dans d'autres, qui apparaissent mieux motivées, ce caractère a été déduit d'un certain nombre de considérations d'espèce, comme, par exemple, l'empreinte d'un effort personnel de l'auteur sur l'œuvre (46), d'un effort de présentation particulière (47), ou plus récemment d'une forme nouvelle (48).

Il ne semble cependant pas que la nouveauté soit une condition préalable de l'originalité d'une œuvre. Certaines décisions ont relevé,

---

(43) Cass. Com. 22 juin 1967 ; *Gaz. Pal.* 1967, 2, p. 207 ; *Rev. trim. dr. com.* 1968, p. 337, note Desbois.

(44) V. par exemple, Trib. civ. Seine 19 fév. 1934 : *Ann.* 1935, p. 143 qui a bien exposé cette condition reprise de la loi des 19-24 juill. 1793 ; en l'espèce, il s'agissait de l'exigence de l'empreinte d'un effort personnel pour la protection d'un catalogue d'objets de chirurgie.

(45) V. par exemple, Trib. civ. Seine, 5 février 1906 : *Ann.* 1906, p. 207.

(46) V. Trib. civ. Seine 19 fév. 1934 : *Ann.* 1935, p. 143.

(47) Trib. corr. Seine 16 mai 1928 : *Ann.* 1928, p. 124.

(48) Cf. Cass. crim. 22 juin 1967, V. *supra* n° 307 ; Paris 25 janv. 1968, V. *supra* n° 305.

il est vrai, l'existence de cette caractéristique de la création intellectuelle pour confirmer le caractère d'originalité, mais il n'en reste pas moins que celle-ci peut également résulter d'autres éléments (49).

311. — Dans le domaine du know-how, l'exigence légale du caractère original des documents qui le matérialisent et le problème de son appréciation, entraînent des difficultés assez sérieuses. Peut-on vraiment dire, en effet, lorsqu'il s'agit de plans, schémas, instructions de fabrication, stipulations de matières premières etc... relatifs à la mise au point d'une machine, par exemple, qu'ils constituent des œuvres de l'esprit originales ?

Pour sa part, le Professeur Plaisant en doute ; dans son commentaire d'un arrêt de la Cour de Dijon, statuant comme Cour de renvoi (50), il remarque, en effet, qu'il est difficile de concevoir « comment des plans soumis à des impératifs techniques très étroits peuvent revêtir le caractère de fantaisie personnelle dont résulte l'originalité esthétique. » Accorder, dans ces conditions, la protection de la loi de 1957, conclut le Professeur Plaisant, serait protéger une création industrielle et porter atteinte au domaine ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, alors que le législateur ne l'a pas voulu.

Cette position est fondée et on s'aperçoit ainsi que l'exigence de l'originalité qui commande l'application de la loi de 1957, rend dans notre matière cette protection particulièrement aléatoire, en la subordonnant à l'appréciation des juges du fond.

C. — *Etendue de la protection.*

312. — Enfin, l'exclusion de l'application de la loi du 11 mars 1957 dans certaines hypothèses confirme l'insuffisance de cette protection pour le know-how.

On sait, en effet, qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles « si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément à la loi du 5 juillet 1844 », c'est-à-dire par un brevet d'invention (51).

---

(49) V. par exemple, Paris 29 mars 1968 : *Ann.* 1968, p. 213 (assemblage dénué de banalité d'éléments connus).

(50) Dijon. 20 juin 1963 : *Ann.* 1965, p. 51 et s. ; cf. *infra* n° 314.

(51) V. Cass. Crim. 30 oct. 1963. *D.* 1964, p. 678 3e moyen et note A. Françon. Cf. également M.A. Perot-Morel, *Les difficultés d'application de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 juil. 1909 sur les dessins et modèles*, J.C.P. 1966, I, n° 2045 ; et du même auteur : *Les principes de protection des dessins et modèles dans les pays du Marché Commun*, 1968, p. 194, 214.

313. — Or, il faut remarquer que la jurisprudence, se fondant sur le principe de l'unité de l'art (52), selon lequel les lois du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles ont le même domaine d'application, étend cette disposition à la loi sur le droit d'auteur (53).

Récemment encore, une décision de la Cour de Paris a confirmé l'extension de l'application de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1909 aux œuvres visées par la loi de 1957, en refusant la protection au titre de la propriété artistique à une bouée dont tous les éléments constitutifs apparaissaient essentiellement fonctionnels, c'est-à-dire imposés par sa destination (54).

314. — Cette extension a ainsi pour résultat de limiter la protection de la loi de 1957 aux seuls documents dont les éléments constitutifs n'offrent aucun lien avec le résultat industriel ou la fonction technique, ce qui, dans la pratique, aboutit à exclure, dans de nombreuses hypothèses, l'application de cette législation pour la protection du know-how, comme en témoigne un arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 novembre 1964 (55).

Il s'agissait, encore une fois, d'un litige entre l'Auto-Journal et la société Citroën dont le thème était semblable dans l'ensemble à celui des autres procès ayant opposé ces deux sociétés ; la seule différence consistait en ce qu'il n'était plus question de reproduction de carrosserie, mais de la transposition graphique de photocopies de plans et schémas d'un nouveau moteur mis au point par Citroën en 1952, qui avait été effectuées dans des conditions demeurées inconnues et remises ensuite à un rédacteur de l'Auto-Journal par une personne non identifiée, alors que les documents originaux eux-mêmes, conservés secrets par la société Citroën, étaient toujours restés dans ses archives.

Sur plainte de cette société, la Cour d'Appel de Paris, confirmant sur ce point le jugement du Tribunal correctionnel de la Seine du 21 mars 1959 qui avait connu l'affaire en première instance, décida, dans son arrêt en date du 8 mars 1960, que ces photocopies, de même que la transposition graphique qui en avait été faite et publiée par l'Auto-Journal, constituaient bien la reproduction et l'édition, et par conséquent la contrefaçon, des dessins établis par la société Citroën et protégés par la législation concernant le droit d'auteur. Elle établit, au surplus, de la part de l'Auto-Journal, le délit de recel de photocopies obtenues au moyen de contrefaçon de plans et dessins appartenant à la société Citroën.

---

(52) Cf. M.A. Perot-Morel, *op. cit.* p. 39.

(53) V. Cass. Crim. 2 mai 1961 : *J.C.P.* 1961, II, 12.242, note Aymond.

(54) V. Paris 22 avril 1969, *P.I.B.D.* 1969, III, p. 305 ; Trib. gr. inst. Paris. 11 juin 1970, *P.I.B.D.* 1970, III, p. 37, qui a précisé que « la forme conçue en vue d'obtenir un résultat industriel, échappait au domaine d'application de la loi du 11 mars 1957 ».

(55) Cf. en ce qui concerne cette affaire et les décisions des différentes juridictions auxquelles elle a donné lieu : *Ann.* 1965, p. 51 à 66 et note R. Blaustein.

L'Auto-Journal forma alors un pourvoi en cassation contre cette décision en se fondant sur le principe de la disposition de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1909 dont, conformément à la jurisprudence, elle demandait également l'application aux œuvres protégées par le droit d'auteur.

Dans un arrêt du 31 octobre 1962 (56), la Cour de Cassation accueillit ce pourvoi et cassa l'arrêt de la Cour de Paris en observant que les plans du moteur d'automobile en cause s'identifiaient par nature à l'objet qu'ils représentaient, et dont ils devaient permettre la construction, et que chaque ligne avait une fonction technique qui, aux termes de la disposition de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1909, également applicable aux œuvres de l'esprit, les faisaient tomber dans le domaine des inventions exclusivement protégeables par la loi sur les brevets. En conséquences, dit la Cour, « l'arrêt attaqué, en décidant que les dessins en cause étaient protégés par la loi des 19-24 juillet 1793 modifiée par la loi du 11 mars 1902, et que leur reproduction et transposition sans le consentement de leur auteur constituaient le délit de contrefaçon, sans rechercher s'ils comportaient des éléments constitutifs de nouveauté, distincts et séparables de leur fonction technique, n'a pas donné de base légale et sa décision. »

Statuant comme cour de renvoi, la Cour d'appel de Dijon estima alors « qu'aucune partie des plans en cause ne saurait présenter un caractère de nouveauté séparable de sa fonction technique », et, conformément à la décision de la Cour de Cassation dont elle reproduisit l'élément essentiel, décida que la seule protection à envisager était celle de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention. Par ailleurs, en ce qui concerne l'inculpation de recel, la Cour de Dijon, contrairement à la décision de la Cour de Paris, jugea que la seule détention des photocopies ne pouvait être assimilée à celle de l'objet photographié, celles-ci, quelle que soit l'exactitude de leur reproduction, ne pouvant se substituer sur le plan de la détention, aux pièces originales. L'Auto-Journal fut donc relaxé à la fois sur le chef de contrefaçon et de recel.

Un pourvoi effectué par la suite contre l'arrêt de la Cour de Dijon fut rejeté par la Cour de Cassation dans son arrêt du 19 octobre 1964 dont il faut noter les principaux attendus en raison de l'intérêt des principes qui y ont été confirmés, et de leur influence dans la matière du know-how.

> « Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de contrefaçon, l'arrêt attaqué constate que, s'il n'est pas contesté que la vue perspective du moteur Citroën, publié dans le numéro de l'Auto-Journal du 1er juin 1952, a été faite à l'aide de photocopies, elles-mêmes tirées à partir de plans originaux appartenant à la Société Citroën, ces plans, représentant un moteur d'automobile, s'identifient par nature à l'objet qu'ils représentent et dont ils doivent permettre la construction ;

---

(56) Cass. Crim. 31 octobre 1962 : *Ann.* 1965, p. 51.

qu'aucune partie de ces plans ne saurait présenter un caractère de nouveauté séparable de sa fonction technique ; qu'en conséquence, chaque ligne du dessin a une fonction technique, qui le fait tomber dans le domaine des inventions protégeables exclusivement par la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 2, al. 2, de la loi du 14 juillet 1909 sur la protection des dessins et modèles, dont le principe s'applique également aux œuvres protégées par la loi des 19-24 juillet 1793 modifiée par la loi du 11 mars 1902, relative aux créations de l'esprit ; que dans ces conditions, ni la photocopie desdits plans ni le dessin en vue perspective reproduit dans l'Auto-Journal ne sauraient constituer une contrefaçon des plans appartenant à la Société Citroën ;

Attendu que par de telles constatations, qui font une exacte application des textes visés au moyen, *sans qu'il importe que les plans eussent été tenus secrets jusque-là* et que la Société n'eût pas encore mis en œuvre l'invention qu'ils figuraient, la Cour d'appel a justifié sa décision ;

Attendu que, pour relaxer Balestre (Auto-Journal) du délit de recel, l'arrêt attaqué constate que les conditions dans lesquelles les plans ont pu sortir des usines Citroën demeurent inconnues ; qu'il n'est par conséquent pas justifié juridiquement d'une infraction à l'aide de laquelle ces plans auraient été enlevés, détournés ou obtenus ; »

315. — Deux constatations peuvent ainsi être faites, à partir de la décision de la Cour de Cassation, au regard de la protection du know-how.

Pour ce qui est, tout d'abord, de la protection par la législation sur le droit d'auteur, cet arrêt démontre bien que le principe de l'exclusion de cette protection pour les documents dont la forme se trouve inséparable de leur résultat industriel, conduit à deux conséquences regrettables : d'une part, ce principe contribue, en raison de l'imprécision de l'appréciation jurisprudentielle de ce critère (57), à créer une incertitude fâcheuse concernant l'admission ou le refus de ce mode de protection, d'une façon générale, pour tous les plans, schémas, dessins industriels ; d'autre part, il aboutit, en tout cas pour ceux qui auront été jugés présenter un caractère de nouveauté inséparable de leur résultat industriel, à les priver de toute protection comme en témoigne cette affaire où les dessins en cause n'avaient pas fait l'objet de brevet.

---

(57) Cf. à ce sujet le commentaire de M. A. Perot-Morel sous Grenoble 30 sept. 1968 : *J.C.P.* 1969, n 15 979, et la comparaison avec les décisions rendues par Cass. Crim. 22 juin 1967 et Paris 25 janv. 1968 qui ont implicitement rejeté l'idée que la forme des dessins représentant des carrosseries d'automobiles présentait la même caractéristique (V. *supra* n° 305 et 307).

En ce qui concerne ensuite l'incrimination de recel, il faut retenir que la Cour de Cassation, comme la Cour de Dijon d'ailleurs, a exigé pour la retenir, de la même façon que pour l'incrimination du vol, la détention des documents *originaux* auxquels ne pouvaient être assimilées les photocopies des plans, même secrets.

316. — On comprend donc que les limites de la protection instituée par la loi du 11 mars 1957 rendent en fait son application, et, en particulier, celle de ses dispositions pénales, pratiquement inefficaces pour le know-how.

Il est vrai que la recherche de la protection de cette notion par la mise en œuvre des dispositions préexistantes du Code Pénal s'est révélée dans l'ensemble décevante ; la protection offerte par les divers textes que l'on aurait pu envisager d'appliquer au premier abord est en effet apparue, au fur et à mesure du développement de ce chapitre, trop indirecte et surtout trop partielle pour être retenue comme une solution satisfaisante. C'est pourquoi, si l'on veut s'en tenir au domaine des moyens juridiques, actuellement à la disposition du juriste, il convient d'étudier maintenant les solutions qu'offre la mise en œuvre des dispositions civiles que l'on pourrait invoquer à cet égard.

CHAPITRE II

LA PROTECTION CIVILE DU KNOW-HOW

317. — La protection du know-how par la mise en œuvre de théories générales du droit civil a été assez fréquemment suggérée ; il s'agit de l'application, dans l'ordre où elles se trouvent généralement invoquées, de la théorie de l'action en concurrence déloyale, de la théorie générale des contrats, de la théorie du droit de possession personnelle et de la théorie de l'enrichissement sans cause. Leur application permet-elle d'assurer une protection efficace pour le know-how.

Il n'est pas possible de répondre globalement à la question. Il faut s'entendre, en effet, sur ce que l'on exige de cette protection civile qui peut être envisagée dans deux cas différents qui ne requièrent pas les mêmes solutions : le possesseur d'un know-how peut, d'abord, dans un cadre contractuel, avoir à se protéger de son partenaire (section 1) ; il faut ensuite, et c'est de loin la question la plus importante, qu'il se protège contre les tiers (section 2).

SECTION 1

PROTECTION DANS LES RAPPORTS CONTRACTUELS

318. — Les contrats de transfert de know-how sont aujourd'hui extrêmement fréquents et jouent un rôle important dans la transmission des connaissances techniques nécessaires au développement de l'économie moderne ; ils soulèvent également de nombreux problèmes juridiques et feront pour ces raisons l'objet d'une étude d'ensemble dans la troisième partie de cet ouvrage (1).

Il faut cependant indiquer ici la tendance qui existe dans la pratique à assurer la protection du know-how essentiellement dans le cadre et à l'occasion des contrats dont il fait l'objet, en particulier des contrats de licence (2) ; cette protection serait obtenue par l'insertion dans les contrats d'un certain nombre de clauses déterminant les conditions dans lesquelles le bénéficiaire pourra

---

(1) Cf. *infra* n°s 483 et s.

(2) Sur la signification de la notion de licence en matière de know-how, V. *infra*, n°s 505 à 510.

utiliser le know-how et contenant l'engagement de ce dernier de prendre toutes les mesures nécessaires pour en éviter la divulgation.

La question se pose alors de déterminer la validité (§ 1) et l'étendue (§ 2) de cette protection contractuelle.

§ 1er. — Validité de la protection contractuelle

319. — La validité de la protection contractuelle ainsi proposée pour le know-how ne fait pas de doute en France (A). En revanche, il est remarquable qu'une certaine incertitude soit apparue sur ce point dans la jurisprudence des Etats-Unis, où précisément la pratique des contrats de know-how est, de loin, la plus développée. Cette jurisprudence présente une importance toute particulière qui justifie qu'on lui consacre quelques développements (B) en raison du grand nombre de contrats de know-how conclus entre industriels européens, notamment français, et industriels américains, et de la contingence dont sont affectés ces contrats du fait que leur manque une infrastructure juridique comparable à celle sur laquelle reposent, par exemple, les contrats de brevets.

A. — *La solution française.*

320. — En France, cette technique de protection du know-how est tout à fait licite et la validité des contrats prévoyant la communication confidentielle d'innovations non brevetées et gardées secrètes, en contrepartie de paiements par le bénéficiaire, n'a jamais été mise en doute par les tribunaux (3). Il ne s'agit d'ailleurs là que d'une simple application du principe de l'autonomie de la volonté et de celui de la force obligatoire des contrats entre les parties qui figure à l'article 1134 du Code civil dont le texte précise que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faites. »

B. — *Les vicissitudes de la jurisprudence américaine.*

321. — Aux Etats-Unis où les traditions juridiques diffèrent cependant de celles des pays latins, les tribunaux des Etats avaient toujours admis la même solution et reconnaissaient la validité des contrats de know-how depuis un arrêt rendu en 1868 par la « Supreme Judicial Court of the Commonwealth of Massachusetts » et considéré comme un « leading case » en cette matière (4).

---

(3) Cf. Douai 16 mars 1967 (*supra* nos 35, 99, 178, 204) et Cass. Com. 22 mars 1971 (*supra* nos 36 et 204) : Aix-en-Provence 23 avril 1964 et Cass. Com. 13 juillet 1966 (*supra* nos 97 à 99 et *infra* 587).

(4) V. au sujet de cet arrêt (affaire Peabody contre Norfolk). L. Orenbuch, *Trade secrets and patent laws*, *J.P.O.S.* 1970, n° 10, p. 644.

Au cours de ces dernières années cependant, s'est manifestée en jurisprudence une nouvelle tendance à mettre en cause la validité des contrats de know-how, et il convient d'en parler ici (1), bien que les décisions les plus récentes laissent penser que le mouvement ainsi amorcé ne se développera pas, du moins dans un avenir immédiat (2).

1) La mise en cause de la validité des contrats de know-how.

322. — La validité des contrats de know-how avait été mise en cause en droit américain à la suite d'un arrêt de la Cour Suprême des Etats-Unis en date du 16 juin 1969 (a) ; c'est en s'inspirant de cet arrêt qu'une juridiction d'Etat, la « District Court » de New-York, a pu conclure dans une décision en date du 4 février 1970 à l'inefficacité de la protection contractuelle du know-how (b).

a) *L'arrêt de la Cour Suprême des Etats-Unis du 16 juin 1969 (affaire Lear-Atkins) et le « dissent » du juge Black.*

323. — Il s'agissait dans cette affaire (5) d'un litige opposant la société Lear Incorporated à l'ingénieur Atkins que cette société avait engagé en 1953 pour rechercher les perfectionnements susceptibles d'être apportés aux gyroscopes qu'elle fabriquait afin de répondre aux exigences toujours plus grandes de l'industrie aéronautique. Selon ses conditions d'engagement, Atkins conservait la propriété de tous les perfectionnements qu'il réaliserait mais il s'engageait à en conférer une licence d'exploitation à la société Lear qui, en contrepartie du paiement de redevances, pouvait ainsi utiliser les méthodes de fabrication, les procédés et d'une façon générale, le know-how d'Atkins ; étant parvenu à mettre au point des perfectionnements permettant de fabriquer des gyroscopes plus précis et d'un prix de revient réduit, ce dernier déposa, en 1954, une demande de brevet qui comportait de nombreuses revendications ; puis, en 1955, un contrat détaillé fut conclu avec la société Lear aux termes duquel Atkins lui concédait une licence d'exploitation de tous les perfectionnements mentionnés dans les revendications de la demande de brevet. Or, il s'est trouvé que la plupart des revendications formulées par Atkins furent rejetées pour défaut de nouveauté par le Patent Office au cours de l'examen de la

---

(5) Supreme Court of the United States (affaire Lear contre Atkins) 16 juin 1969, 162 U.S.P.Q., 1969, p. 1 ; V. également à ce sujet : L. Orenbuch, art. préc. et J. Fort, *L'évolution des droits attachés à la propriété industrielle dans l'économie libérale : conséquences en matière de licence sur brevet et savoir-faire, Prop. Ind. Nucl.* 1971, n° 6, p. 49 ; M. Finnegan, *Développements récents dans la jurisprudence en matière de licences aux Etats-Unis d'Amérique, Prop. Ind.* 1972, p. 294 ; S. Ladas, *Licensing agreements on know-how in the United States, International Review of Industrial Property and Copyright Law.* 1972, vol. 3, n° 2 p. 184.

demande de brevet qui ne fut finalement accordé le 5 janvier 1960 qu'avec des revendications extrêmement limitées. La société Lear refusa alors, d'une part, de payer les redevances convenues pour la mise en application de tous les perfectionnements mentionnés dans les revendications rejetées par le Patent Office et, d'autre part, estimant que, même avec des revendications restreintes, le brevet accordé se heurtait à des antériorités, elle en demanda l'annulation en refusant également de payer les redevances afférentes à sa licence.

324. — Atkins engagea alors devant les tribunaux de l'Etat de Californie une action judiciaire contre la société Lear en vue d'obtenir l'exécution forcée du contrat de licence conclu en 1955 ; cette action aboutit à la condamnation de cette société par la Cour Suprême de Californie dont l'arrêt fut ensuite déféré à la Cour Suprême des Etats-Unis ; celle-ci avait ainsi à se prononcer sur deux questions.

La première était celle de savoir si la société Lear pouvait demander la nullité du brevet délivré à Atkins le 5 janvier 1960 et si elle était en droit, dans l'attente d'une décision définitive sur la valeur de ce brevet, de suspendre le paiement des redevances prévues pour la licence des perfectionnements qu'il couvrait. Il s'agit là, certes, d'une question qui déborde le cadre de la protection contractuelle du know-how mais la position adoptée à son sujet par la Cour Suprême des Etats-Unis mérite d'être mentionnée car elle apparaît bien significative des conceptions qui pourront conduire à la solution de la seconde question que la Cour avait à envisager. C'est ainsi qu'elle a considéré, en se fondant sur l'idée que l'intérêt public exigeait l'élimination de monopoles injustifiés qui s'opposent à une complète et libre concurrence, qu'il n'était pas possible d'interdire à un licencié de demander la nullité d'un brevet dont il détenait la licence d'exploitation ; le licencié doit donc être admis, s'il estime que le brevet qui lui a été concédé est sans valeur, à en rapporter la preuve devant les tribunaux, et il ne peut être contraint de payer les redevances prévues dans le contrat de licence durant toute la durée de la procédure et dans l'attente d'une décision sur la valeur du brevet en cause (6).

La seconde question dont avait à connaître la Cour Suprême à propos du refus de la société Lear de payer les redevances convenues pour l'utilisation des perfectionnements qui avaient été rejetés par le Patent Office, concernait en revanche directement notre étude ; il s'agissait, en fait, de déterminer quelle était la valeur des contrats de transfert de connaissances techniques non brevetées

---

(6) Mentionnons que la situation est toute différente en France où la clause interdisant au licencié de contester la validité du brevet est parfaitement valable et doit être, le cas échéant, respectée par les tribunaux en application de l'article 1134 du Code Civil (cf. Cass. Com. 7 déc. 1964 : *Bull. Civ.* 1964, III, p. 478, n° 577 ; V. également Roubier, *op. cit.*, n° 188 *in fine*, Burst, *op. cit.* n° 301). En ce qui concerne la position de la communauté économique européenne, V. infra n°s 631-632.

et gardées secrètes, et par là même, la valeur de la protection juridique qu'ils pouvaient offrir. Le bénéficiaire d'un tel contrat pouvait-il ou non s'affranchir de ses obligations, et notamment de celle de payer les redevances prévues, en invoquant le fait que les connaissances sur lesquelles il portait n'étaient pas brevetées ?

325. — Il est apparu à la Cour Suprême que cette question posait le problème du conflit entre la foi fédérale sur les brevets et la jurisprudence des tribunaux des Etats. D'une part, en effet, la loi fédérale ne déclare protégeables que des innovations répondant à des critères très sévères et couvertes par un brevet et, d'autre part, les tribunaux des Etats tendent à accorder une protection à des innovaions non brevetées et à imposer l'exécution forcée des contrats par lesquels elles sont transmises en contrepartie du paiement de redevances. Il y a là, observa la Cour, un conflit sur lequel les tribunaux des Etats n'ont pas fait porter leur examen jusqu'à présent ; aussi, tout en laissant entendre que la prééminence devait appartenir à la loi fédérale, décida-t-elle à la majorité de ses membres « d'inviter les tribunaux des Etats à reconsidérer la base doctrinale de leurs décisions validant les droits contractuels des auteurs d'innovations » (Our decision today will require the state courts to reconsider the theorical basis of their decisions enforcing the contractual rights of inventors) et de surseoir à statuer sur le point de savoir si l'on pouvait assurer contractuellement une protection du titulaire de connaissances techniques non brevetées qui les divulguait par contrat à une autre personne en contrepartie du paiement de redevances et si l'on pouvait obtenir l'exécution forcée de ce contrat.

326. — Plusieurs juges de la Cour Suprême des Etats-Unis ne se sont cependant pas ralliés à cette position de la majorité et ont déposé un « dissent », c'est-à-dire un avis divergent, rédigé par le juge Black, qui comporte un certain nombre d'observations caractéristiques.

> « Aucun Etat, dit le juge Black, n'a le droit d'autoriser quelque monopole que ce soit sur ce qui est présenté comme une innovation, excepté si cette innovation a fait l'objet d'un brevet délivré par le Patent Office dans les conditions précises fixées par la loi. L'auteur d'une innovation peut naturellement la garder secrète s'il le désire, *mais des arrangements privés par lesquels celui qui se présente lui-même comme « inventeur » ne conserve pas pour lui ses inventions mais au contraire les divulgue à une autre personne en contrepartie du paiement de redevances contractuelles de la part de cette dernière, vont à l'encontre de l'idée directrice de notre loi sur les brevets* qui règlemente très strictement le genre d'inventions susceptibles d'être protégées et les conditions de cette protection. La politique nationale exprimée dans la loi sur les brevets qui tend à favoriser la libre concurrence et à limiter étroitement les monopoles, *ne saurait être mise en*

échec par des accords privés entre cocontractants, avec ou sans l'approbation de l'Etat » (7).

Bien que la position adoptée ici par le juge Black fût celle d'une minorité de la Cour Suprême des Etats-Unis, elle reflétait cependant une tendance jurisprudentielle antérieure à considérer qu'une innovation gardée secrète et non couverte par un brevet ne peut être protégée d'aucune autre façon. Cette tendance s'était, en effet, déjà exprimée, non pas dans des « dissents » minoritaires mais dans des décisions de la Cour Suprême elle-même, notamment dans les affaires Sears et Compco (8).

327. — Il s'agissait, dans ces deux affaires, de cas d'imitation servile d'appareils dont les brevets avaient été invalidés ; ces imitations avaient provoqué des confusions dans le commerce et leurs auteurs avaient été condamnés pour concurrence déloyale par les tribunaux compétents des Etats. Or, ces condamnations ont été annulées par la Cour Suprême des Etats-Unis pour la raison que les lois des Etats sur la concurrence déloyale ne pouvaient pas être invoquées pour accorder une protection allant à l'encontre des objectifs de la loi fédérale sur les brevets (9).

---

(7) No State has the right to autorize any kind of monopoly on what is claimed to be a new invention, except when a patent has been obtained from the Patent Office under the exacting standards of the patent law. One who makes a discovery may, of course, keep it secret if he wishes, but private arrangements under which self-styled « inventors » do not keep their discoveries secret, but rather disclose them in return for contractual payments, run counter to the plan of our patent law, which tightly regulate the kind of inventions that may be protected and the manner in which they may be protected. The national policy expressed in the patent law, favoring free competition and narrowly limiting monopoly, cannot be frustrated by private agreements among individuals, with or without the approval of the State (162 *U.S.P.Q.* 1969 p. 12).

(8) Sears v. Stiffel (140 *U.S.P.Q.* 524, 1964), Compco v. Day-Brite Lightning (140 *U.S.P.Q.* 528, 1964). V. sur ces arrêts, *Trade secrets law after Sears and Compco, Virginia Law Review,* vol. 57, march 1967.

(9) La décision de la Cour Suprême dans l'affaire Sears, rendue sur rapport du même juge Black, comporte notamment les passages caractéristiques suivants : « Le système des brevets établit un régime uniforme d'équilibre entre la promotion des inventions et la préservation d'une libre concurrence... Evidemment un Etat ne peut modifier ce régime en prolongeant la durée d'un brevet au-delà de sa date d'expiration ou accorder un brevet à un article n'atteignant pas le niveau d'invention requis par la loi fédérale... Or, de même qu'un Etat ne peut pas porter directement atteinte à la loi fédérale sur les brevets, il ne peut pas non plus, en se référant à quelque autre loi, telle que la loi sur la concurrence déloyale, accorder une protection allant à l'encontre de la loi fédérale sur les brevets... *Un article non brevetable, aussi bien qu'un article dont le brevet est expiré, est du domaine public... (An unpatentable article, like an article on which the patent has expired, is in the public domain).* Permettre à un Etat de se servir de sa loi sur la concurrence déloyale pour interdire la copie d'un article non susceptible d'être breveté serait permettre à cet Etat d'empêcher le public d'avoir accès à quelque chose que la loi fédérale dit lui appartenir ».

Il faut noter qu'en France un certain nombre de décisions ont été rendues dans le même sens ; V. par exemple Paris 10 avril 1962 : *Ann.* 1962, p. 240, qui précise que « le fait de reproduire des objets qui ne sont protégés ni par un

Sans doute, convient-il, pour apprécier correctement la portée de ces arrêts, d'observer qu'ils visent le cas d'appareils largement divulgués dans le public, qui n'étaient plus couverts par un brevet ou un dépôt de modèle et sur lesquels, cependant, les fabricants prétendaient continuer à exercer, par le biais de la concurrence déloyale, des droits *erga omnes*. Cette situation est différente de celle dans laquelle a été rendu l'arrêt Lear, puisque dans ce dernier cas, il s'agissait seulement de relations contractuelles entre concédant et concessionnaire.

Il n'en reste pas moins que dans tous ces arrêts se manifeste la même tendance à considérer qu'une innovation non couverte par un brevet ne peut être protégée d'aucune autre façon, quelles que soient la nature de cette protection et les personnes par rapport auxquelles elle s'exerce, qu'il s'agisse du public tout entier ou d'un seul cocontractant. En somme, *le même raisonnement qui conduit à la conclusion qu'une innovation non brevetée ne peut être protégée par le biais des dispositions relatives à la concurrence déloyale, porte également à admettre qu'elle ne peut l'être non plus par la voie contractuelle.*

Ces considérations ont d'ailleurs manifestement inspiré une récente décision d'une juridiction d'Etat.

b) *L'arrêt de la Cour de District de New-York du 4 février 1970 (affaire Painton-Bourns).*

328. — Dans cette affaire (10), la société américaine Bourns avait concédé en 1962 à la société britannique Painton Ltd. une licence portant d'une part sur des procédés brevetés qu'elle utilisait pour la fabrication de certains appareils électroniques, notamment de potentiomètres, et d'autre part sur le know-how qu'elle avait mis au point pour cette fabrication ; elle lui avait également remis toute la documentation relative à ce know-how. La société Painton s'était engagée en contrepartie à acquitter des redevances dans les conditions prévues dans le contrat qui devait expirer le 24 octobre 1968.

Le 13 août 1968, la société Bourns fit connaître à la société Painton qu'elle n'avait pas l'intention de renouveler ce contrat et lui demandait en conséquence de renvoyer en temps utile toute la documen-

---

brevet, ni par un dépôt de marque, n'est que l'exercice d'un droit dans le cadre de la liberté du commerce et de l'industrie. Pour qu'il y ait faute et plus spécialement acte de concurrence déloyale, il faut que cette reproduction s'accompagne d'actes dolosifs propres à aggraver les risques de confusion entre les deux fabrications ». V. dans le même sens Cass. Com. 22 mars 1971 : *Bull. civ.* 1971, IV, p. 76, cf. *supra* n^{os} 36 et 204.

Cf. aussi sur l'état de la question dans la législation et la jurisprudence étrangères : V. Ghesi, *L'imitation servile dans la jurisprudence en Italie et dans d'autres pays, Prop. ind.* 1967, p. 146 ; *Die sklavische Nachahmung technischer Erzeugnisse*, GRUR Ausland, 1964, p. 553.

(10) Cour de District de New-York (District sud) 4 fév. 1970 (Painton Ltd. v. Bourns Inc.), 164 *USPQ*, pp. 595-599.

tation qui lui avait été remise concernant son know-how. La société Painton répondit en refusant de se dessaisir de cette documentation et en soutenant qu'elle était en droit, selon certaines clauses du contrat, de continuer à utiliser, après l'expiration de ce dernier, les procédés brevetés de la société Bourns ainsi que le know-how en cause, à condition de ne pas les divulguer à des tiers.

La Cour de district du district sud de New-York qui eut à connaître de cette affaire était ainsi saisie d'une question d'interprétation de contrat qui sort du cadre de cette étude, mais elle s'est également prononcée, d'une façon générale, sur la question de savoir s'il est licite d'ordonner l'exécution forcée d'un contrat de know-how et c'est en cela que cette décision mérite notre attention.

Sur ce point la Cour de district s'est exprimée comme suit :

> « Painton a accepté de payer des redevances pour des types d'appareils pour lesquels aucune demande de brevet n'a été faite ou ne devait être faite. Il n'est cependant pas tenu de continuer ces paiements. Si la Cour ordonnait l'exécution forcée d'un tel accord, elle agirait contrairement à la politique nationale sur les brevets et à la loi. *Notre politique de stricte réglementation des inventions serait tournée si un inventeur pouvait obtenir l'exécution forcée de contrats prévoyant le paiement de redevances pour la communication de prétendues idées secrètes* qui n'ont pas été soumises au Patent Office et révélées ainsi éventuellement au public... Les inventeurs seraient encouragés à se détourner entièrement des demandes de brevets et à conclure de tels accords de licence » (11).

La Cour de district concluait finalement, sur la base de ces considérations où l'on reconnaît facilement l'influence du « dissent » du juge Black, qu'en aucun cas l'exécution forcée d'un contrat de licence portant sur la fourniture de renseignements techniques ne saurait être ordonnée.

S'il en était ainsi, l'on pouvait se demander si cette décision n'allait pas marquer un revirement dans la jurisprudence des tribunaux américains qui, jusqu'alors, n'avaient pas mis en doute la validité des contrats prévoyant le paiement de redevances pour la communication d'un know-how secret.

---

(11) « Painton agreed to pay royalties on models for which no patent application had been or would be made. Painton is not required, however, to make any future payments. This Court's enforcement of such an agreement would be contrary to our national patent law and policy. Our patent policy of strict regulation of inventions would be undercut if inventors could enforce agreements for compensation for alleged secret ideas without being required to submit those ideas to the Patent Office and thereby, eventually, have those ideas disclosed to the public... Inventors would be encouraged to avoid filing applications altogether and contract for licensing arrangements ».

2) Un temps d'arrêt dans la mise en cause de la validité des contrats de know-how.

329. — Or cette décision a été réformée en appel par un arrêt de la « Court of Appeals, Second Circuit » en date du 27 avril 1971 (12).

Dans cet arrêt, la Cour d'appel qui indique, par ailleurs, que la décision de la Cour de district a été vivement critiquée, notamment dans un mémoire (brief amicus curiae) qui lui a été adressé par la « New-York Patent Law Association », conteste les deux considérations qui lui semblent avoir inspiré la décision des juges du premier degré : celle, d'une part, que la validation d'un contrat de concession d'innovations non brevetées irait à l'encontre de la jurisprudence de la Cour Suprême résultant des arrêts Sears et Compco, par la reconnaissance d'un monopole de fait à l'auteur de ces innovations alors qu'un monopole ne saurait s'exercer, selon la loi sur les brevets, que sur des inventions brevetées, et celle, d'autre part, que cette validation inciterait les inventeurs à ne pas demander de brevets pour leurs inventions, ce qui serait contraire au but visé par la loi sur les brevets.

330. — Sur le premier point, la Cour d'appel a jugé, à juste titre, que la jurisprudence de la Cour Suprême n'était pas applicable en l'occurrence ; on ne peut pas parler, en effet, de monopole en faveur du concédant dans un contrat de know-how puisque ce dernier exerce ses droits non pas *erga omnes* mais seulement à l'égard du concessionnaire et que les tiers restent libres d'utiliser le même know-how s'ils l'ont développé par leurs propres moyens. « *Bien loin de produire un effet monopolistique,* observa notamment la Cour, *la validation d'arrangements privés pour la communication de secrets de fabrique à des conditions mutuellement acceptables par les cocontractants tend, au contraire, à empêcher que le détenteur de ces secrets les conserve pour lui seul* » (13).

331. — Quant à la question de savoir si en validant un contrat de concession d'innovations non brevetées, on incitait les inventeurs à ne pas demander de brevets, la Cour d'appel a distingué, pour y répondre, entre trois catégories d'innovations non brevetées : celles qui ne sont pas brevetables, celles qui le sont et celles dont la brevetabilité paraît douteuse.

La réponse à la question soulevée ne pose pas de difficulté s'agissant d'innovations non brevetables, et ce sont surtout elles qui se trouvent désignées par la notion de know-how. La validation des contrats de concession dont elles font l'objet ne peut bien évidemment pas détourner leurs auteurs d'une demande de brevet.

---

(12) Court of Appeals, Second Circuit, 27 avril 1971, 169 *USPQ*, pp. 528-542.

(13) Rather than having a monopolistic tendency, the upholding of private agreements on mutually acceptable terms tends against the owner's hoarding them.

La validation des contrats de know-how ne soulève pas non plus de difficulté, indique la Cour, lorsqu'ils concernent des innovations brevetables. De telles innovations, pense-t-elle, feront toujours l'objet de demandes de brevets, puisque, s'il n'en était pas ainsi, leurs auteurs risqueraient de perdre tous droits à leur sujet dans le cas où elles viendraient à être publiées ou brevetées en faveur de tiers (13 bis).

Restent les innovations dont la brevetabilité est douteuse. Sur ce point, la Cour d'appel reconnaît que si ces innovations n'étaient pas protégées dans le cadre d'un contrat de know-how, leurs auteurs seraient probablement plus enclins à en rechercher la protection par la voie d'une demande de brevet. Néanmoins, elle pense qu'il est contraire à l'intérêt public de surcharger le Patent Office de demandes de brevets dont il est douteux qu'elles puissent être satisfaites ; il lui apparaît, au contraire, conforme à cet intérêt de permettre aux auteurs de ces innovations de les communiquer immédiatement, dans le cadre d'un contrat de know-how, aux tiers qui acceptent de payer pour les obtenir, sans attendre l'issue lointaine et incertaine d'une demande de brevet. En conséquence, la Cour croit pouvoir dire que les contrats de know-how n'exercent pas d'influence restrictive sur les dépôts de demandes de brevet ou que, dans les cas peu nombreux où une influence mineure peut être décelée, elle s'exerce, en réalité, dans un sens favorable à l'intérêt public.

332. — La Cour parvient ainsi à la conclusion que ces contrats sont valables et considère comme injustifié le refus d'ordonner l'exécution forcée du paiement des redevances par le licencié.

On peut remarquer, d'ailleurs, qu'à ces considérations d'ordre juridique invoquées pour la validation des contrats de know-how, la Cour en ajoute d'autres, tirées de raisons d'opportunité en quelque sorte, en notant que ces contrats « se sont révélés bénéfiques non seulement aux Etats-Unis mais même dans les rapports entre les Etats-Unis et les autres pays » et que s'ils devaient être invalidés en vertu d'une nouvelle jurisprudence des tribunaux américains, ce sont surtout les contractants étrangers qui en bénéficieraient étant donné que dans la plupart des contrats conclus entre les Etats-Unis et les autres pays, ce sont les ressortissants de ces derniers pays qui se trouvent en position de demandeurs de know-how et qui pourraient, dans ces conditions, se dispenser de

---

(13 bis) Cette argumentation, à vrai dire, ne paraît pas décisive, certains industriels préférant garder leurs inventions secrètes en raison des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice du droit d'interdiction conféré par le brevet. Cf. à ce sujet *supra*, n°s 160, 240-250.

payer les redevances convenues (14).

333. — Le revirement qui s'était amorcé dans la jurisprudence américaine relative aux contrats de know-how avec, notamment, la décision de la District Court de New-York semble ainsi, au moins provisoirement, stoppé depuis l'arrêt de la Cour d'appel dans la même affaire, et cela d'autant plus que les juges de la Cour Suprême des Etats-Unis qui avaient posé les principes dont la Cour de District de New-York s'était inspirée, ont été remplacés, si l'on en croit une information récente (15), par des personnalités plus conservatrices. Le juge Black en particulier a été remplacé par le juge Rehnquist. Il n'en reste pas moins que l'on ne saurait prévoir la décision qui serait finalement prise par la Cour Suprême des Etats-Unis si elle avait à nouveau à se prononcer au sujet du caractère exécutoire des licences de know-how.

Cette tendance apparue dans la jurisprudence des Etats-Unis méritait donc d'être exposée, en raison de son incidence sur la validité de la protection contractuelle du know-how.

§ 2. — Etendue de la protection contractuelle

334. — Si la validité des contrats de know-how ne fait pas de doute en France, il convient cependant de bien noter les limites de la protection qu'offre cette technique pour le know-how ; elle ne concerne, en effet, que quelques-unes des atteintes que peut subir le know-how, c'est-à-dire celles qui lui seraient portées par une personne ou une firme *avec lequel le détenteur du know-how se trouverait en relation juridique.*

Or, s'il est nécessaire que le détenteur du know-how soit bien protégé dans ses rapports avec ses cocontractants, il importe également qu'il puisse se prémunir contre l'utilisation ou la divulgation de son know-how par des tiers non autorisés et qu'il possède des moyens d'action contre ces derniers. Et sur ce point, la protection contractuelle ne sera bien sûr d'aucune utilité, les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties et ne pouvant en avoir aucun à l'égard des personnes qui y sont restées étrangères ; il s'agit, là encore, de l'application d'un principe fondamental du droit des obligations, celui de la relativité des conventions qui se trouve énoncé à l'article 1165 du Code Civil (16).

---

(14) Si la jurisprudence à laquelle fait allusion la Cour d'appel devait se développer, il est certain, par exemple, qu'un industriel français qui obtiendrait une licence de know-how d'une firme américaine serait avantagé par une clause d'attribution de compétence, en cas de litige, aux tribunaux américains puisque ces derniers seraient plus favorables au licencié qu'au concédant. Dans l'hypothèse inverse, l'industriel français qui concéderait une licence de know-how à une firme américaine aurait intérêt à obtenir une clause d'attribution de compétence aux tribunaux français qui n'ont jamais mis en doute la validité des contrats de know-how, ou, à tout le moins, une clause d'arbitrage (cf. sur ce point *infra* n°s 642 et 643).

(15) V. à ce propos la note publiée dans *La propriété industrielle nucléaire*, 1971, n° 10, p. 49.

(16) Cf. Mazeaud, *Leçons de droit civil*, T. II, vol. I, n°s 747 et s.

335. — Mais il faut bien le noter, le fait qu'un contrat ne puisse pas faire naître d'obligation à la charge des tiers ne signifie pas que ceux-ci n'aient pas à le respecter ; c'est la distinction traditionnelle entre l'opposabilité et la force obligatoire d'une convention (16 bis). Appliquée dans notre domaine, cette distinction signifierait, par exemple, qu'une firme A, qui aurait obtenu connaissance d'un know-how en se rendant complice de la divulgation qui en aurait été faite par une firme B à laquelle le titulaire C de ce know-how en aurait concédé, par exemple, une licence d'exploitation, pourrait être poursuivie par ce dernier. La firme A devait, en effet, respecter le contrat conclu entre B et C. On peut comparer cette hypothèse avec celle du débauchage d'une personne déjà liée à une autre par un contrat de travail ; une abondante jurisprudence affirme dans ce domaine la responsabilité du tiers qui, sciemment, se rend complice de la violation du contrat, et le condamne *in solidum* avec le débiteur ; bien qu'elle soit tiers à l'égard de ce contrat et que celui-ci ne puisse faire naître des obligations à son égard, cette personne ne peut néanmoins prétendre ignorer le premier engagement (17).

Cependant, et c'est ce qui distingue cette poursuite de celle qui serait engagée en cas de violation de ses obligations par le cocontractant lui-même, il s'agit là d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du Code Civil et non pas d'une action en responsabilité contractuelle.

336. — On perçoit bien de cette façon les limites de la protection du know-how dans le cadre contractuel ; en aucun cas le contrat ne peut servir à protéger le know-how à l'égard des tiers, ce qui reste pourtant la question fondamentale.

SECTION 2
PROTECTION CONTRE LES TIERS

337. — C'est là, une importante difficulté soulevée par la protection du know-how ; les théories générales du droit civil précédemment mentionnées permettent-elles d'assurer une protection efficace du know-how à l'égard des tiers ?

Ici encore une distinction doit être faite entre deux aspects de la question : il y a, d'une part, l'hypothèse où des tiers se trouveraient en mesure d'intervenir contre le possesseur antérieur du know-how pour lui en interdire l'usage et il faut alors se demander quel moyen de défense ce dernier pourrait mettre en œuvre (sous-section 1) ; mais, d'autre part, et c'est de loin l'aspect essentiel

---

(16 bis) Cf. MAZEAUD, *op. cit.*, nos 758 et s. V. aussi la formule de la Chambre Criminelle dans Cass. Crim. 19 oct. 1954, *D.* 1956, p. 78 : « si, en principe, les conventions ne nuisent ni ne profitent à ceux qui n'y ont pas été parties, il ne s'ensuit pas que le juge ne puisse pas considérer que les clauses d'un contrat aient pour effet de créer une situation de fait vis-à-vis des tiers ».

(17) V. par exemple, Cass. Req. 2 juin 1930, *Gaz. Pal* 1930, 2, p. 119, pour la responsabilité d'un directeur de théâtre qui engage une artiste précédemment liée à un autre établissement.

de la question, comme le know-how peut faire l'objet d'utilisation non autorisée et d'usurpation de la part des tiers, il faut permettre à son titulaire de réagir contre de telles atteintes et de poursuivre leurs auteurs (sous-section 2).

SOUS-SECTION 1

DEFENSE CONTRE L'ACTION EN INTERDICTION DU TIERS BREVETE

338. — Comme il l'a été indiqué précédemment (18), le know-how peut comporter des éléments satisfaisant aux critères de la brevetabilité, particulièrement à ceux de nouveauté et d'activité inventive, et, à ce titre, être brevetable. Il se peut, cependant, que l'entreprise qui l'a mis au point préfère pour diverses raisons le garder secret. Mais il est également possible que le même know-how fasse l'objet de recherches propres au sein d'une autre entreprise qui, une fois sa mise au point indépendante obtenue, le fasse breveter. Un conflit risque alors de surgir entre cette dernière entreprise invoquant le monopole d'exploitation et le droit d'interdiction qu'elle tient de son brevet, et celle qui pourtant avait mis au point ce know-how la première ; comment le résoudre ? C'est ici que peut intervenir la théorie du droit de possession personnelle (§ 1) dont a été suggérée en doctrine une application pour la protection du know-how (§ 2).

§ 1er. — Le droit de possession personnelle

339. — L'institution du droit de « possession personnelle », pour employer l'expression utilisée par la Convention d'Union de Paris en son article 4 B, a précisément pour but d'empêcher, dans le domaine des brevets, l'exercice par le breveté de son droit d'interdiction contre l'usage qui est fait de l'invention par des tiers qui la possédaient auparavant.

On sait que cet article, tel qu'il a été accepté par la Conférence de révision de Londres le 2 juin 1934 après de longues discussions, se borne à prescrire que ce droit — qu'il ne définit d'ailleurs pas — ne saurait naître au profit des tiers durant la période comprise à l'intérieur du délai de priorité et que, pour ce qui est de son acquisition par des tiers avant la date de la première demande de brevet servant de point de départ au calcul de ce délai, il s'en remet à la législation intérieure de chaque pays de l'Union (19).

---

(18) Cf. *supra* nos 139 à 161.

(19) Le texte de l'article 4 B, tel qu'il a été accepté à Londres le 2 juin 1934 — et il n'a subi depuis cette date aucune modification — est le suivant :

« En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais (note de l'auteur : il s'agit des délais de priorité qui sont de 12 mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité, et de 6 mois pour les modèles et dessins industriels ainsi que pour les marques), ne pourra être invalidé pour des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation... *et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque pays de l'Union.* »

Or, il se trouve que les législations nationales des divers pays unionistes n'ont pas adopté la même solution pour ce qui est de la reconnaissance du droit de possession personnelle (A) ; et d'ailleurs, même dans les pays où ce droit a été reconnu, il n'a pas été compris de façon identique et son fondement juridique se trouve différent (B).

A. — *La reconnaissance du droit de possession personnelle.*

340. — L'opposition qui existe entre les législations nationales des divers pays unionistes sur cette question de la reconnaissance du droit de possession personnelle s'explique fort bien, étant donné que la notion même de possession personnelle se trouve sous l'étroite dépendance de la théorie juridique admise dans chaque pays quant au droit au brevet.

On peut distinguer, à cet égard, deux grands systèmes : le système anglo-américain (1) et le système français (2).

1) Le système anglo-américain : théorie de l' « Erfinderprinzip ».

341. — Selon l'un de ces systèmes — et c'est celui qui est appliqué, notamment, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada —, le droit au brevet est accordé au « *véritable et premier inventeur* » (the true and first inventor). C'est ce que les jurisconsultes allemands appellent l' « Erfinderprinzip ».

Il va de soi que, dans ce système, il est tout à fait superflu d'instituer un droit de possession personnelle en faveur du premier inventeur par rapport à un inventeur ultérieur qui aurait fait breveter à son profit l'invention en cause. Le premier inventeur peut, en effet, demander et obtenir que soit transféré en son nom le brevet octroyé à tort au second inventeur.

2) Le système français : théorie de l' « Anmelderprinzip ».

342. — Mais il est un autre système selon lequel le droit au brevet appartient non pas au premier inventeur, mais au *premier déposant,* c'est-à-dire au premier demandeur du brevet. C'est ce que, selon la terminologie juridique allemande, l'on dénomme l' « Anmelderprinzip », par opposition à l' « Erfinderprinzip », mentionné ci-dessus. Bien entendu, ce demandeur doit être lui-même inventeur ou ayant-droit d'un inventeur. S'il avait usurpé l'invention, l'inventeur dépossédé pourrait, dans ce cas, revendiquer la propriété du brevet.

Ce système se justifie par cette considération que le progrès industriel est lié à la divulgation des secrets de fabrique, et que le brevet doit récompenser l'inventeur qui les a révélés. Le monopole d'exploitation est ainsi accordé à l'inventeur le plus diligent, c'est-à-dire à celui qui a, le premier, demandé le brevet, en application des maximes latines « *prior tempore, potior jure* » et « *jura*

vigilantibus prosunt ». On ajoute qu'il est souvent fort difficile — et parfois impossible — surtout dans les conditions actuelles de la recherche scientifique et technologique, de déterminer quel est le véritable auteur d'une invention, et c'est là un argument de plus en faveur du système de l' « Anmelderprinzip », lequel a été adopté, outre la France, par de nombreux pays, notamment l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, les Pays scandinaves et la Suisse.

343. — C'est dans ce système que le droit de possession personnelle acquiert toute son importance puisque le premier inventeur — lorsqu'il est identifiable — ne peut plus faire transférer à son nom le brevet accordé à un inventeur second en date. Le droit de possession personnelle lui permet au moins de continuer à utiliser son invention malgré le monopole d'exploitation conféré au titulaire du brevet.

Aussi, ce droit a-t-il été reconnu dans la plupart des pays qui se sont ralliés au système de l' « Anmelderprinzip ». Il l'a été, tantôt en l'absence de tout texte, comme en Belgique, par la seule jurisprudence, tantôt par une disposition spéciale de la législation en matière de brevets, et il en est ainsi, par exemple, en Autriche, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, dans les Pays scandinaves et en Suisse (20).

En France, ce droit, qui n'était pas mentionné dans l'ancienne loi du 5 juillet 1844 et qui avait fait l'objet d'une construction jurisprudentielle, est expressément prévu par l'article 31 de la nouvelle loi du 2 janvier 1968 dont la teneur est la suivante :

> « Toute personne qui, de bonne foi, à la date du dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où la présente loi est applicable, en possession de l'invention, objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.
>
> Le droit reconnu par le présent article, ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché. »

Ajoutons qu'en Italie, où est cependant appliqué le système de l' « Anmelderprinzip », la doctrine est fondamentalement opposée à la reconnaissance du droit de possession personnelle que ne connaît d'ailleurs pas la loi sur les brevets. Il semble cependant que, dans ce pays, de récents arrêts de la Cour de Cassation aient admis l'existence d'un « diritto de preuso » (21).

---

(20) Cf. en ce qui concerne la récente loi allemande du 2 janvier 1968 sur les brevets, l'article 7 ; pour ce qui est des lois sur les brevets des autres pays mentionnés, V. pour l'Autriche, l'article 9, pour le Luxembourg, l'article 5, pour les Pays-Bas, l'article 32, et pour la Suisse, l'article 35, § 1. Pour les pays scandinaves, V. la « Loi uniforme des pays nordiques », de 1957, entrée en vigueur le 1er janvier 1968, chap. 1er, Dispositions générales art. 4, cf. *Prop. ind.* 1968, p. 168 et le commentaire de G. Borggard.

(21) Cf. arrêts des 23 avril 1948 et 28 janv. 1965, *GRUR*, Ausland 1965, p. 370.

B) *Le fondement juridique du droit de possession personnelle.*

344. — Quoi qu'il en soit de ce dernier point, il convient de souligner que les pays qui, dans leur législation ou par leur jurisprudence, reconnaissent le droit de possession personnelle, ne le conçoivent pas tous de la même façon et ne lui donnent pas tous le même fondement juridique. Dans certains pays, il s'agit de motifs d'ordre économique et de la considération du fait qu'il convient de protéger l'investissement industriel qui a été effectué par l'inventeur pour entreprendre l'exploitation de son invention (1), tandis que dans d'autres, et c'est notamment le cas de la France, le fondement de ce droit se trouve dans des motifs tirés de l'acte créateur lui-même et dans la considération du fait qu'il convient de protéger un droit moral de paternité de l'inventeur (2).

1) Protection d'un investissement industriel.

345. — Selon certains de ces pays, et, parmi ceux qui ont été cités précédemment, c'est le cas de l'Allemagne, de l'Autriche, du Luxembourg, des Pays-Bas, des Pays scandinaves et de la Suisse, la possession personnelle ne saurait consister qu'en des faits d'utilisation de l'invention, et, si elle mérite d'être prise en considération, *c'est parce que l'usager antérieur a exposé des dépenses pour entreprendre une exploitation*. D'ailleurs, ce qui est caractéristique à cet égard, c'est que, dans la législation de ces pays, il n'est pas question en réalité de « droit de possession personnelle », mais bien de « *droit d'usage antérieur* ».

C'est la même conception qui se trouve exprimée dans la loi-type des BIRPI concernant les inventions dont l'article 24 concernant les « droits dérivés d'une fabrication ou utilisation antérieure » est ainsi conçu :

> « Celui qui, dans le pays, à la date du dépôt de la demande de brevet par une autre personne ou à la date d'une priorité valablement revendiquée pour cette demande, de bonne foi fabriquait le produit ou employait le procédé objet de l'invention brevetée ou avait fait des préparatifs sérieux en vue d'une telle fabrication ou d'un tel emploi, aura, malgré le brevet, le droit de continuer ces actes et, pour les produits ainsi obtenus, d'accomplir les autres actes mentionnés à l'article 21 (22). Ce droit n'est transférable qu'avec l'entreprise qui est bénéficiaire du droit. »

Il convient de remarquer que cet article est présenté comme traitant, non pas du « droit de possession personnelle », mais bien des « droits dérivés d'une fabrication ou utilisation antérieure » et que le commentaire qui lui est consacré en justifie la teneur en observant que « le but de cette disposition est de *protéger un investissement industriel* qu'une personne avait déjà fait en vue

---

(22) L'article 21 de la Loi-type précise les divers droits conférés par le brevet.

de l'emploi d'une invention, au moment où cette invention a été ultérieurement brevetée par une autre personne » (23).

2) Protection d'un droit moral de paternité.

346. — La conception française du droit de possession personnelle — et c'est également la conception belge — est bien différente.

Selon cette conception, en effet, il ne s'agit plus dans tous les cas de « protéger un investissement industriel », ainsi que l'indique le commentaire de la Loi-type. La possession ne consiste plus essentiellement en des faits d'utilisation de l'invention : elle peut résulter du *simple fait de la connaissance de l'invention* à laquelle son auteur est parvenu par ses propres recherches avant que la même invention ne fasse l'objet d'une demande de brevet de la part d'un tiers. Ainsi que l'a écrit M. Casalonga, « il suffit que l'invention ait été conçue et qu'elle ait donné naissance à une description claire et précise permettant à l'homme de l'art de l'exécuter sans difficultés ni tâtonnements. Un dessin, des plans, une formule, des carnets de fabrication, une revue, suffisent, à condition, bien entendu, que leur date soit certaine » (24).

C'est la thèse qui avait été adoptée par la jusrisprudence française avant la promulgation de la loi du 2 janvier 1968, avec, il est vrai, quelques avis divergents dans la doctrine (25), et il n'y a aucune raison de penser que ce ne soit pas cette thèse qui ait été entérinée par l'article 31 de cette loi.

347. — Ainsi conçu, le droit de possession personnelle appelle évidemment pour sa justification juridique des *considérations toutes différentes* de celles qui sont avancées par les partisans du « droit d'usage antérieur » et qui ont été rappelées ci-dessus. Ce n'est plus pour des motifs d'ordre économique que l'auteur d'une invention tenue secrète et qui a fait ultérieurement l'objet d'un brevet délivré valablement à un tiers, se voit reconnaître un droit de possession personnelle ; c'est essentiellement pour des motifs tirés de l'acte créateur lui-même qui lui confère, en quelque sorte, un droit moral de paternité, démuni, bien entendu, du droit d'interdiction accordé au seul inventeur breveté.

C'est à la même conclusion qu'est parvenu le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, M. F. Savignon, dans une étude sur les aspects économiques du système des brevets. Il y exprime, en effet, l'avis que, dans l'article 31 de la loi du 2 janvier

---

(23) Cf. Loi-type pour les pays en voie de développement concernant les inventions B.I.R.P.I., Genève, p. 47.

(24) Cf. A. Casalonga, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention*, t. II, p. 101.

(25) Cf. P. Roubier, *op. cit.*, t. II, p. 176 ; V. également : A. Chavanne, commentaire précité, *J.C.P.* 1968, I, n° 2186, § 29.

1968, le droit de possession personnelle « apparaît plutôt comme une *résurgence du droit de propriété de l'inventeur* proclamé par la loi de 1791 ». Et il ajoute : « Par là, la loi du 2 janvier 1968 se rattache encore à la tradition » (26). Pour des raisons développées plus loin dans cette étude, il semble préférable de parler ici de droit de paternité plutôt que de droit de propriété (27).

Mais, quoi qu'il en soit de ce dernier point, il n'est pas douteux, pensons-nous, que dans la conception française du droit de possession personnelle, ce n'est pas le souci de protéger un investissement industriel qui apparaît au premier plan.

§ 2. — Application du droit de possession personnelle pour la protection du know-how

348. — L'application du droit de possession personnelle a été suggérée en doctrine pour la protection du know-how. Le système proposé (A) se heurte cependant à des difficultés d'application (B).

A. — *Le système proposé par M. Bertin.*

349. — C'est un auteur français, M. A. Bertin qui a suggéré de prendre le droit de possession personnelle comme fondement de la protection du know-how pour autant, bien entendu, que ce dernier consiste en des éléments brevetables (28). Il est certain qu'un préjugé favorable existe quant à l'application au know-how de la conception française de ce droit, puisque, pour la protection de l'invention entre les mains de son possesseur qui l'a gardée secrète, cette conception n'en exige pas l'exploitation industrielle ; et l'on sait que, justement, les éléments essentiels du know-how, c'est-à-dire ceux qui résultent de la recherche systématique, ne sont pas immédiatement, ni toujours utilisés en fait.

M. A. Bertin propose de compléter ce droit de possession personnelle et de l'aménager essentiellement sur deux points : les preuves à fournir quant à l'existence et l'identification du know-how d'une part, et les modalités de sa cession, d'autre part. Les mesures envisagées sur ces deux points seraient les suivantes :

1° Le know-how serait déposé sous forme d'enveloppe Soleau ou d'autres plis secrets et ce dépôt serait effectué auprès d'un organisme international.

2° Le dépôt ainsi opéré serait enregistré et conservé durant une période de dix années renouvelable une fois ; à l'expiration de ce délai, le pli serait détruit.

---

(26) Cf. F. Savignon, *Aspects économiques de la réforme du système des brevets*, *P.I.B.D.* 1969, II, p. 516.

(27) Cf. *infra* n° 451.

(28) Cf. A. Bertin, *op. cit.*, pp. 35-44.

3° Le titulaire du dépôt pourrait obtenir à tout moment des copies photographiques des documents déposés, s'il avait à justifier de la date de création de son know-how ou de son contenu. Il aurait également la possibilité de renoncer au dépôt secret et de demander la publication de son know-how afin de le rendre opposable à toute demande de brevet formulée ultérieurement par les tiers.

4° Enfin, le titulaire du know-how pourrait céder son droit de possession personnelle à des tiers.

B. — *Les difficultés d'application.*

350. — Le système de protection suggéré par M. Bertin se heurte, en réalité, à plusieurs difficultés d'application tant en ce qui concerne l'organisation du dépôt (1) que la cession du droit de possession personnelle (2) et l'étendue de la protection instituée (3).

1) Organisation du dépôt.

351. — Le dépôt du know-how semble une mesure recommandable en soi. Elle aurait, en effet, l'avantage de fournir au déposant le moyen de justifier de la consistance et de la date de création du know-how sur lequel il prétend exercer un droit de possession personnelle et de le mettre ainsi en mesure de repousser plus sûrement les attaques que pourrait diriger contre lui le titulaire d'un brevet ultérieur.

Dans cette optique, ce dépôt aurait un caractère essentiellement défensif puisque son but serait de permettre au déposant de continuer à faire usage de son know-how, même si ce dernier vient à être breveté ultérieurement en faveur d'un tiers qui, de son côté, aurait, par ses propres recherches, créé le même know-how. Rien n'empêcherait, cependant, d'utiliser également ce dépôt à d'autres fins, à savoir dans un dessein offensif à l'appui d'une action que le déposant serait amené à engager contre un usurpateur de son know-how, ce que prévoit d'ailleurs M. Bertin (29).

Ce dépôt pourrait, théoriquement, être envisagé auprès d'un organisme international tel que, par exemple, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (O.M.P.I.) auprès de qui, précisément, le récent Traité de coopération en matière de brevets a prévu la création d'un service de renseignements en ce qui concerne le know-how (30). Il est à craindre, toutefois, que l'institution d'un tel système de dépôts ne se heurte à des difficultés pratiques considérables en raison de l'ampleur facilement prévisible de la documentation à déposer.

---

(29) Cf. *supra* n° 349 3° et *infra* n°s 477 à 481.
(30) Cf. *supra* n°s 4, 78 et 81.

2) Problème de la cession du droit de possession personnelle.

352. — Quant à la cession du droit de possession personnelle, on sait que l'article 31 de la loi française du 2 janvier 1968 ne l'admet que concurremment avec le transfert de l'entreprise à laquelle il est attaché et une disposition semblable existe également dans les lois étrangères sur les brevets que nous avons mentionnées ainsi que dans la Loi-type des BIRPI. Il serait donc peu réaliste de penser qu'une cession plus libérale de ce droit pût être acceptée internationalement, et cela, ne serait-ce qu'en raison du danger que semblable cession ferait courir à l'institution même du brevet qui perdrait ainsi une grande partie de son intérêt.

3) Protection contre les faits d'utilisation par des tiers non autorisés.

353. — Enfin, ce système de protection du know-how n'a qu'une importance très limitée puisqu'au dire même de M. Bertin, il ne consiste en réalité qu'en « une sorte d'assurance contre une action éventuelle d'un tiers pouvant opposer au know-how en cause un brevet valable » (31). Or le problème essentiel à résoudre *est exactement le problème inverse ;* il ne se situe plus seulement sur un plan défensif, il s'agit essentiellement de savoir comment le possesseur du know-how peut juridiquement se protéger contre toute usurpation ou divulgation illicite de ce know-how de la part des tiers. Sur ce point, l'utilisation de la théorie du droit de possession personnelle n'apparaît donc pas suffisante.

SOUS-SECTION 2

POURSUITE DE L'USURPATION OU DE LA DIVULGATION DU TIERS NON AUTORISE

354. — Permettre au possesseur d'un know-how de s'opposer à toute divulgation non autorisée ou à toute usurpation de la part des tiers, constitue le problème fondamental soulevé par la protection juridique de cette notion. Dans ce dessein, l'application de deux théories a pu être suggérée sur le plan civil ; il s'agit de la théorie de l'enrichissement sans cause (§ 1) et de celle de l'action en concurrence déloyale (§ 2).

---

(31) Cf. A. Bertin, *op. cit.*, pp. 35-44 ; Cf. également G. Cardon, *La protection du know-how est souhaitable. Comment la réaliser ?, Ing. Cons.* 1968, p. 194 ; V. aussi G. Schranz, *La localisation de la possession personnelle en matière d'invention, Ing. Cons.* 1965, pp. 189-206.

§ 1er. — Application de la théorie de l'enrichissement sans cause

355. — La théorie de l'enrichissement sans cause a son origine dans la généralisation d'actions particulières du droit romain. Elle résulte, en France, d'une construction progressive de la jurisprudence qui a abouti en fait à la reconnaissance définitive par la Cour de Cassation de l'action « de in rem verso » (32). Cette action, fondée sur un principe d'équité, conduit ainsi, d'une façon générale, celui qui s'est enrichi sans cause aux dépens d'autrui à restituer la valeur de son enrichissement.

Il convient donc de se demander si l'on peut avoir recours à cette théorie pour assurer une protection du know-how. Son application permettrait-elle au titulaire d'un know-how d'invoquer, dans l'hypothèse de la divulgation ou de la révélation non autorisée de ce dernier, l'enrichissement injustifié que la connaissance de ce know-how a procuré à un tiers ? On peut observer, par exemple, que cette notion d'enrichissement sans cause est fréquemment retenue en matière de know-how aux Etats-Unis (I). En France, cependant, la situation apparaît bien différente (II).

I. — Les exemples américains.

356. — La théorie de l'enrichissement sans cause se trouve assez largement appliquée aux Etats-Unis par les juridictions qui ont à connaître de questions de divulgation ou de violation de secrets de fabrique ou de commerce et de know-how. Les Cours utilisent d'ailleurs parfois d'autres expressions synonymes d' « injust enrichment » comme celles de « recovery in quantum meruit », « recovery under quasi contracts », « recovery under constructive contracts » ou « recovery under contracts implied in law ».

En pratique, il apparaît que cette théorie se trouve invoquée à titre subsidiaire dans la majorité des cas à côté des deux actions sur lesquelles se trouvent généralement fondés les procès en divulgation de know-how (relationship of confidence arising out of contract, relationship of confidence of implied or express contract) et ne constitue pas pour les juges une considération décisive (33). Il existe cependant certaines hypothèses dans lesquelles l' « injust enrichment » apparaissait comme le seul fondement de la décision des juges.

357. — Il en était ainsi, en particulier, dans l'affaire Matarese v. Moore Mc. Cormack Lines Inc. (34), où il s'agissait d'un litige

---

(32) Cass. req. 15 juin 1892 (Affaire dite « des engrais »), *S.* 1893, I, p. 381 et note Labbé.

(33) Cf. les décisions rapportées sur ce point par Turner, *op. cit.*, pp. 348 à 356.

(34) 71 *U.S.P.Q.* 311, second Circ. 1946.

opposant l'inventeur d'un nouveau procédé pour charger et décharger les navires à quai, à l'exploitant d'une jetée. L'inventeur avait en effet divulgué son procédé à cette personne et accepté d'en assurer la mise au point pour le compte de cette dernière en contrepartie de l'engagement pris par cet exploitant de lui verser un tiers du montant des économies réalisées par l'utilisation ultérieure du système.

A la suite de l'inexécution de cet engagement, l'inventeur avait intenté contre l'exploitant du procédé une action fondée sur l'enrichissement sans cause. Cette action fut accueillie par la deuxième « Circuit Court ».

358. — La même solution fut suivie par la District Court de New-York dans l'affaire Galanis v. Procter and Gamble Corp. (35). Les faits opposaient, cette fois-ci, une femme de ménage à une société à laquelle celle-ci avait révélé dans une lettre, sans y avoir été invitée, un procédé secret de fabrication de poudre à savon pour machine à laver ; la société lui avait alors fait savoir que le procédé en cause lui était connu et qu'elle ne le jugeait pas convaincant pour un certain nombre de raisons techniques qui lui étaient exposées. Par la suite, toutefois, cette société devait en entreprendre l'exploitation.

L'action de la demanderesse, fondée sur la théorie de l'enrichissement sans cause, fut accueillie également par la Cour dont il faut noter le raisonnement :

> « La règle générale en droit, dit la Cour, est qu'une simple idée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un droit de propriété et que tout droit à son utilisation exclusive est perdu lors de sa divulgation volontairement effectuée. Cependant les tribunaux ont admis dans certains cas que, même si le demandeur n'avait aucun droit privatif sur une idée et s'il ne se trouvait dans aucune relation contractuelle, le défendeur pouvait néanmoins être tenu pour responsable en « quantum meruit » *sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause*, s'il utilisait une idée concrète et nouvelle transmise par le demandeur (36).

359. — La jurisprudence américaine a ainsi assez facilement invoqué la théorie de l'enrichissement sans cause pour la protection des secrets de fabrique ou de commerce et, d'une façon générale, pour la protection du know-how. Il est vrai que cette théorie n'est

---

(35) 114 *U.S.P.Q.* 275 (1957) New-York District Court. V. encore dans ce sens, William A. Meier Co. v. Anchor Hocking Corp. 88 *U.S.P.Q.* 249, D.C. Penn. (1951).

(36) « The general rule of law, is that a mere idea is not property and that any right to its exclusive use is lost by its voluntary disclosure. However, the courts have in certain cases recognised that even if plaintiff has no property right in a idea, and even though no contract has been etablished, nevertheless the defendant may be held liable in quantum meruit on the theory of unjust enrichment, where defendant utilised a concrete and novel idea submitted by plaintiff ».

pas aussi élaborée aux Etats-Unis qu'elle ne l'est en France et qu'elle se rapproche davantage en fait dans ce pays du régime de l'action en concurrence déloyale.

II. — La situation en France.

360. — En France, l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause est, en revanche, peu retenue en matière de propriété industrielle (37). Une seule décision de jurisprudence, semble-t-il, a admis la recevabilité de l'action « de in rem verso » dans ce domaine.

Il s'agit d'un arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 8 novembre 1963 (38), rendu dans une affaire opposant l'inventeur d'un procédé nouveau de fabrication, non breveté à l'époque des faits, à son employeur qui était poursuivi pour avoir utilisé cette invention sans verser d'indemnité à son auteur. Celui-ci avait fondé, son action sur la théorie de l'enrichissement sans cause, arguant du fait qu'il était « tout à fait anormal » que l'employeur puisse utiliser sans indemnité le procédé mis au point par l'inventeur en dehors du contrat de travail qui le liait à son employeur et aboutir ainsi à une amélioration de sa fabrication et à une baisse des prix de revient.

La Cour accueillit l'action fondée sur cette théorie en tirant de l'examen des faits la conséquence « qu'il était équitable que l'inventeur bénéficie, en contrepartie de l'appauvrissement qu'il avait subi, d'une partie de l'enrichissement qu'il avait ainsi procuré à son employeur. »

361. — Si l'on semble peu enclin en France à admettre que l'action « de in rem verso » puisse s'appliquer en matière de propriété industrielle, c'est que les conditions de cette action (A) se trouvent en fait difficiles à réunir dans ce domaine et en particulier en matière de know-how (B).

A. — *Conditions d'exercice de l'action « de in rem verso ».*

362. — Pour éviter que l'action « de in rem verso » n'envahisse tous les domaines du droit et qu'elle ne permette de tourner les

---

(37) V. pour une application récente dans un autre domaine de la propriété intellectuelle, la propriété littéraire et artistique, Trib. inst. Nîmes 26 janv. 1971, *J.C.P.* 1971, II, n° 16767 note M.A., fondant sur l'enrichissement sans cause la réparation de l'atteinte subie par un ingénieur-conseil dans ses droits pécuniaires découlant de l'utilisation de ses études — qui, dépourvues d'originalité en raison de leur caractère essentiellement technique, ne pouvaient bénéficier de la protection de la loi du 11 mars 1957 — pour la construction d'un nombre de villas supérieur à celui qui avait été prévu.

(38) Paris 8 nov. 1963, *Ann.* 1964, p. 245 et note P. MATHELY.

règles juridiques, la jurisprudence française a entouré son exercice de trois conditions que l'on ne fait que rappeler (39) :

1) L'existence d'un appauvrissement et d'un enrichissement corrélatif.

363. — Le demandeur doit établir en premier lieu que le défendeur s'est enrichi précisément parce que lui, le demandeur, a subi un appauvrissement qui est le fait générateur de cet enrichissement et qui ne résulte pas de sa propre faute.

L'enrichissement et l'appauvrissement constituent certes des faits juridiques dont la preuve peut être rapportée librement, mais il n'en demeure pas moins que l'existence du lien de causalité nécessaire entre ces deux faits n'est pas toujours aisée à établir.

2) L'absence de cause de l'enrichissement.

364. — Il faut démontrer ensuite l'absence de cause de l'enrichissement. La notion de cause est utilisée ici dans sa signification « romaine » et concerne la source de l'enrichissement. Celui-ci n'a pas de cause lorsque sa source n'est pas régulière, c'est-à-dire qu'il faut relever le caractère anormal du déplacement des valeurs que l'on observe. C'est pour cette raison que la Cour de Cassation avait rejeté en 1957 l'action « de in rem verso » du titulaire d'un brevet d'invention fondée sur l'enrichissement sans cause de son licencié qui poursuivait l'exploitation de l'invention en question sans versement de redevance, après l'expiration du brevet. La Cour avait, en effet, estimé que les conditions de cette action n'étaient pas réalisées en l'espèce et, qu'en particulier, l'enrichissement n'était pas sans cause puisqu'il avait une origine régulière, l'invention étant tombée dans le domaine public (40).

Ici encore, il s'agit bien d'apporter la preuve de cette absence de cause et donc d'un fait juridique, mais l'administration de cette preuve est également difficile, la cause de l'enrichissement étant, en règle générale, toujours présumée.

3) L'absence d'autres moyens de droit.

365. — Le demandeur doit enfin établir le caractère subsidiaire de l'action « de in rem verso », qui en limite considérablement le champ d'application. Cette action n'est, en effet, ouverte au deman-

---

(39) Cf. à ce sujet : E. von Caemerer, *Les problèmes de l'enrichissement sans cause*, *Rev. Int. Dr. Comp.* 1966, pp. 573-592.

(40) Cass. Com. 6 nov. 1957, *Bull. civ.*, III, n° 297, p. 254.

deur qu'à la condition qu'il ne dispose d'aucune autre action pour obtenir le rétablissement de l'équilibre rompu (41).

Ce caractère de subsidiarité a d'ailleurs été conçu d'une façon stricte par la jurisprudence puisque la simple possibilité d'une autre action en justice, quand bien même celle-ci ne pourrait être utilement exercée (prescription, difficulté de sa mise en œuvre pratique, caractère aléatoire du résultat, par exemple), suffit à écarter l'action « de in rem verso ».

366. — Les conditions de la recevabilité de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause apparaissent donc déjà difficiles à réunir d'une façon générale. On comprend aisément qu'elles le soient encore davantage dans la matière si complexe du know-how.

B. — *Difficultés d'application de l'action « de in rem verso » en matière de know-how.*

367. — Le jeu parallèle des deux conditions de l'action « de in rem verso » tenant à l'absence de cause de l'enrichissement et au caractère subsidiaire de l'action aboutit en fait à écarter son application dans la majorité des hypothèses pratiques où il s'agit de poursuivre les divulgations ou révélations du know-how.

368. — Deux hypothèses doivent, en effet, être distinguées à cet égard.

Ou bien il s'agit de divulgation ou de révélation frauduleuse effectuée par des tiers et constitutive d'un délit pénal ou pour le moins d'une faute civile, et dans ce cas, en application de la règle de la subsidiarité, les actions sanctionnant certains délits pénaux particuliers ou la responsabilité civile en générale, devront être intentées à l'exclusion de l'action « de in rem verso » ;

Ou bien, au contraire, le know-how a perdu son caractère secret et est tombé dans le domaine public en dehors de tout acte frauduleux des tiers auxquels sa possession a pu apporter un enrichissement, mais dans ce cas, c'est la condition de l'absence de cause qui ne semble pas respectée et s'oppose à la recevabilité de l'action « de in rem verso » ; l'enrichissement des tiers possède bien une cause et une cause tout à fait légale en l'espèce, l'utilisation de renseignements non brevetés et qui se trouvent dans le domaine public n'étant interdite par aucun texte (42).

369. — Enfin, il faut bien admettre que, de toute façon, les sanctions de l'action « de in rem verso » ne pourraient aboutir à une condamnation suffisante pour assurer une protection efficace du

---

(41) V. Cass. Civ. 12 mars 1914 : *S.* 1918, I, p. 41. Cf. sur cet aspect de l'action « de in rem verso », Ph. Drakidis, *La subsidiarité, caractère spécifique de l'action d'enrichissement sans cause, Rev. trim. dr. civ.* 1961, p. 577.

(42) V. sur ce point *supra* n° 364, la solution donnée par Cass. Com. 6 nov. 1957 et antérieurement : Paris 4 janv. 1950, *Ann.* 1950, p. 83.

know-how. La créance de l'appauvri se trouve, en effet, doublement limitée par le montant de l'enrichissement du tiers d'une part, et par le montant de son propre appauvrissement d'autre part, c'est-à-dire le montant de ses travaux, frais et débours qu'il avait pu effectuer pour la mise au point du know-how. Il ne serait donc nullement tenu compte, dans cette évaluation, du préjudice pécuniaire causé par la disparition du caractère secret du know-how en question et de sa chute dans le domaine public à la suite de la divulgation du tiers. Or ce préjudice est, dans la majorité des cas, bien plus important que les frais de recherche et de mise au point du know-how.

L'application de la théorie de l'enrichissement sans cause pour protéger le know-how contre l'usurpation ou la divulgation de la part des tiers apparaît donc, en définitive, à la fois difficile à réaliser et peu avantageuse dans ses résultats.

§ 2. — Application de la théorie de l'action en concurrence déloyale

370. — Une distinction doit être faite entre deux groupes de pays lorsque l'on parle de l'application de la théorie de l'action en concurrence déloyale en matière de know-how, comme d'une façon plus générale, d'ailleurs, dans tout le domaine de la concurrence. En France et dans un certain nombre de pays où la concurrence déloyale ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique, cette action n'est, en effet, qu'une application particulière en matière de concurrence des principes de la responsabilité civile du droit commun (I). En revanche, il existe dans d'autres pays, parallèlement aux dispositions de droit commun concernant la responsabilité civile, une réglementation légale spéciale de la concurrence déloyale (II).

I. — L'utilisation des principes généraux de la responsabilité civile dans le domaine particulier de la concurrence.

371. — L'action qualifiée « en concurrence déloyale » se trouve fondée en France sur le droit commun de la responsabilité civile des articles 1382 et 1383 du Code civil (A). Mais c'est toutefois une application spéciale de ces textes au domaine particulier de la concurrence (B).

A. — *Le droit commun de la responsabilité civile, fondement de l'action en concurrence déloyale.*

372. — Les articles 1382 et 1383 du Code civil constituent en droit français, le fondement de l'action en concurrence déloyale. Ces dispositions permettent, on le sait, de poursuivre, d'une façon générale,

tout acte constitutif d'une faute qui entraîne un préjudice à autrui et d'en obtenir réparation. Comme l'a indiqué le Doyen Roubier, ces textes ne définissent pas un droit subjectif de la personne lésée mais une situation objective dans laquelle elle se trouve par rapport à l'auteur du dommage (43). Il est donc possible de les invoquer pour poursuivre toute atteinte au know-how présentant les caractéristiques indiquées et d'en obtenir réparation.

Des dispositions similaires existent d'ailleurs aussi dans certains pays étrangers et peuvent être invoquées de la même façon pour la protection du know-how.

373. — Outre les articles 1382 et 1383 du Code civil belge qui sont identiques au texte français, c'est le cas, par exemple, des articles 823 et 826 du Code civil allemand.

L'article 826 correspond à l'article 1382 du Code civil français en ce sens que l'obligation de réparation imposée à l'auteur du dommage résulte de la conduite de ce dernier et non de la reconnaissance d'un droit subjectif.

L'article 823 fonde, en revanche, cette réparation sur la violation d'une véritable droit subjectif, ce qui renforce considérablement la position de la victime. Ce texte dispose en effet que « quiconque, agissant intentionnellement ou par négligence, porte atteinte illégalement à la vie, au corps, à la santé, à la liberté, à la propriété ou à *tout autre droit d'autrui* est tenu de réparer le dommage qui en résulte à l'égard de la victime » ; et il est remarquable que le Bundesgerichtshof ait jugé, dans un arrêt du 25 janvier 1955, que le détenteur d'un secret de fabrication possédait un tel droit subjectif sur ce secret et qu'il pouvait intervenir contre toute atteinte à ce droit en se fondant sur l'article 823 du Code civil (44).

374. — C'est aussi le cas des articles 2105 et 2598 du Code civil italien.

L'article 2105 permet d'assurer, sur le plan de la responsabilité civile, une protection du know-how contre les divulgations qui seraient le fait des employés d'une entreprise. Il interdit, en effet, à ces employés de divulguer des informations concernant l'organisation et les méthodes de production de l'entreprise dont ils dépendent et d'en faire usage d'une manière susceptible de lui porter préjudice. Ce texte, qui ne comporte pas la condition du caractère secret des informations en cause, possède donc un domaine d'application très étendu.

Quant à l'article 2598, il correspond dans la législation italienne à l'article 10 bis de la Convention de Paris (45). Il définit, en effet,

---

(43) Cf. P. Roubier, *Droit subjectif et situations juridiques*, 1963, p. 298.

(44) Bundesgerichtshof 25 janvier 1955 (arrêt Ducko), *GRUR* 1955, p. 388 ; V. également *infra* n° 476. Cf. également : R. Krasser, *Der Schutz des Know-how nach deutschem Recht*, *GRUR* 1970, p. 594.

(45) Cf. R. Franceschelli, *Sulla concorrenza sleale : Riv. Dir. Ind.* 1954, I, p. 206 ; V. également T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali* : édit. A. Guiffre, Milano, 1960.

divers actes de concurrence déloyale, et dispose, notamment, dans son paragraphe 3, que commet un tel acte quiconque « utilise directement ou indirectement, des moyens non conformes aux principes de la correction professionnelle et aptes à endommager l'entreprise d'autrui. » Quelqu'incertitude est apparue dans la doctrine et la jurisprudence en Italie sur la question de savoir si la violation des secrets industriels et commerciaux tombait sous le coup de cette disposition. Il semble qu'il faille, en définitive, répondre par l'affirmative ; c'est du moins ce qui semble résulter des décisions les plus récentes (46).

375. — Aux Pays-Bas également, l'article 1401 du Code civil qui correspond à l'article 1382 du Code civil français peut être invoqué pour la protection du know-how. Cet article dispose que « tout acte illicite par lequel une personne cause un dommage à autrui entraîne, pour la personne par la faute de laquelle ce dommage a été causé, l'obligation de le réparer. »

Pendant de nombreuses années, la doctrine et la jurisprudence néerlandaises avaient estimé qu'il fallait entendre par acte illicite, un acte que son auteur accomplissait en violation des devoirs que la loi lui imposait ou qui portait atteinte à un droit qu'un tiers tenait également de la loi. Une telle conception de l'acte illicite ne pouvait évidemment pas être d'un grand secours dans la lutte contre la concurrence déloyale. Elle a heureusement été modifiée par un arrêt de la Hoge Raad du 31 janvier 1919 qui concernait précisément un cas d'usurpation de know-how ; en condamnant le comportement d'un individu qui avait réussi à obtenir d'un employé d'un concurrent qu'il lui révélât des secrets de son employeur, la Cour suprême hollandaise a complété la définition précédemment admise de l'acte illicite en précisant que devait également être considéré comme illicite, au sens de l'article 1401 du Code civil, tout acte manquant de la correction que chacun doit observer dans les relations sociales envers la personne ou les biens d'autrui. Cet article acquérait ainsi une portée générale qui permettait de l'utiliser en vue de la protection du know-how (47).

376. — Indiquons enfin que, s'il n'existe pas, dans les pays de « Common Law », de dispositions législatives similaires concernant la responsabilité civile, les actes qui ne peuvent être con-

---

(46) V. dans ce sens l'arrêt de la Cour de Milan du 17 septembre 1969 (affaire *F.I.R.M.* contre *Martinelli*), *Rass. prop. ind. lett. art.* 1969, pp. 174 et s., arrêt cité par A. Pesce, *La violation des secrets industriels et commerciaux en Italie, Ing. Cons.* 1970, p. 76. Il s'agissait dans cette espèce de la divulgation de renseignements concernant l'organisation d'une entreprise et l'état d'avancement de ses travaux relatifs à la fabrication de nouveaux filets métalliques. La Cour a jugé que cette divulgation tombait sous le coup de l'article 2598, § 3 du Code civil ; Cf. également sur cette affaire, *infra* n° 475 ; V. dans le même sens, l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 1971 (affaire *Cutrupia* contre *Martinelli*, *Giustizia civile* 1971, I, p. 1956 et les observations de R. Franceschelli, *Prop. ind.*, sept. 1972, p. 269.

(47) Hoge Raad 31 janvier 1919, *N.J.* 1919, p. 161, arrêt cité par H. Cohen Jehoram, art. préc. p. 239.

damnés sur le fondement de semblables textes, le sont cependant en application des principes d'équité. C'est dans ces conditions que peut être assurée dans les pays anglo-américains la protection civile du know-how sans que soit élaborée une théorie générale de la responsabilité civile. Mais si l'on analyse les décisions anglaises ou américaines, on s'aperçoit que l'esprit qui les anime est au fond le même que celui qui préside aux décisions rendues dans d'autres pays en application de dispositions législatives relatives à la responsabilité civile et que l'on y retrouve les notions sous-jacentes de faute et de dommage (48).

B. — *L'action en concurrence déloyale, application particulière du droit commun de la responsabilité civile.*

377. — Si l'action en concurrence déloyale participe en France de l'action en responsabilité civile de l'article 1382 du Code civil, c'est cependant, comme le Doyen Roubier l'a démontré par l'analyse de la notion de faute, une action en responsabilité d'un type particulier. « La faute au sens large du mot, écrit-il, en y comprenant toutes les catégories de faute, intentionnelle ou non, suppose toujours qu'il y a eu violation d'un devoir. Il est vrai que cet élément n'a pas toujours été mis suffisamment en relief dans la doctrine française au point que l'on a pu croire parfois que, pour certains auteurs, la faute de l'agent consistait simplement en ce qu'il avait voulu le dommage (dolus) ou n'avait pas su le prévoir ou l'éviter (culpa) ; mais cette manière de voir n'est pas acceptable parce qu'elle ne créerait pas de différence véritablement claire entre la notion de cause et la notion de faute. Certes, on est à l'origine d'un dommage si on a voulu le causer ou si on n'a pas su le prévoir ni l'éviter ; mais il n'en est pas moins vrai qu'on ne peut être fondé à reprocher à quelqu'un d'être à l'origine du dommage que si quelque grief peut être élevé contre lui à l'occasion de son acte ou de son abstention. Il faut, en d'autres termes, que cet acte ou cette abstention soit *illicite*. Or, la première condition pour que cette illicéité existe, c'est que cet acte ou cette abstention *ne se produisent pas dans l'exercice d'un droit*. L'illicéité ne peut être relevée lorsqu'on agit conformément à la loi, c'est-à-dire dans les limites que permet cette loi » (49).

378. — Tel est précisément le cas du commerçant ou de l'industriel qui, dans l'exercice normal de son activité professionnelle, cause des dommages à ses concurrents et trouve une justification de son

---

(48) Sur ce point, V. notamment P. Roubier, *op. cit.*, T. I, p. 515 ; Callman, *The law of unfair competition and trade-marks*, Callaghan and Cy., Chicago, 1945 ; L. Mermillod, *Essai sur la notion de concurrence déloyale en France et aux Etats-Unis*, préface P. Roubier, Paris, 1954 ; Derenberg, *The influence of the French Code Civil on the modern law of unfair competition, American Journal of Comparative Law*, 1955, I, p. 34.

(49) P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, t. I, p. 513.

action dans le droit à la libre concurrence qui reste la base des économies de marché et que les « règles de concurrence » du Traité de Rome, de même que les dispositions de certaines législations nationales, comme celles de la loi allemande de 1957 sur la liberté de la concurrence (50), ont précisément pour but de sauvegarder.

Dans toute économie non entièrement planifiée, en effet, où chaque industriel ou commerçant ne se voit pas attribuer par les pouvoirs publics une aire d'activité nettement délimitée et une clientèle déterminée, le développement de la clientèle d'une entreprise se réalise normalement aux dépens d'un autre entreprise, ce qui apparaît nettement aujourd'hui dans certains cas extrêmes comme, par exemple, dans l'incidence de l'activité des supermarchés sur la situation des petits et moyens commerçants. Il est certain que la mise en pratique de nouvelles méthodes de publicité ou de distribution de produits ne saurait être considérée comme juridiquement répréhensible sous le seul prétexte qu'elle porte atteinte aux situations acquises par des concurrents alors qu'elle reste dans le cadre de l'exercice normal du droit de la libre concurrence.

379. — Le tort ainsi causé à un concurrent n'entraîne donc pas, par lui-même, la responsabilité de l'auteur du dommage puisque, réserve faite des cas d'abus de droit, l'on ne saurait être responsable dans la mesure où l'on agit dans la limite de son droit. Or, il n'est pas question ici d'abus de droit. L'industriel ou le commerçant dont l'activité normale est à l'origine d'un dommage subi par un concurrent, ne s'est nullement laissé guider par une intention malicieuse envers ce dernier ni par le désir de lui nuire. Bien au contraire, il n'a été inspiré que par le souci, légitime dans un régime de liberté de concurrence, de développer le plus possible ses affaires tout en restant dans les limites fixées par la loi.

Ce qui, dans ces conditions, est répréhensible dans la lutte commerciale, ce n'est pas qu'un dommage soit causé à autrui, puisque, selon la formule du Doyen Roubier « dans le jeu naturel de la concurrence s'inscrit la possibilité de causer des dommages à autrui » (50 bis), *c'est que soient utilisés des moyens déloyaux,* de même que dans un duel, pour employer la comparaison de Rotondi, les coups bas sont interdits (51). Ces moyens déloyaux, ce sont, selon la formule de l'article 10 bis de la Convention de Paris qui se retrouve d'ailleurs dans diverses législations nationales, des moyens « contraires aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ».

380. — L'action en concurrence déloyale apparaît ainsi comme une *application particulière de l'action ordinaire en responsabilité civile ;* ce n'est pas une véritable action en réparation d'un dommage mais une *action spéciale en cessation d'emploi de moyens déloyaux.* Bien entendu, si l'emploi de ces moyens a causé un

(50) Cf. *infra* 3e partie, nos 608 et s.

(50 bis) P. Roubier, *op. cit.*, t. I, p. 522. V. pour le rappel récent de ce principe, Y. Serra, note sous Cass. Com. 16 oct. 1972, D. 1973, p. 6.

(51) Rotondi, *Diritto industriale,* Milan, 1942, n° 307, p. 416.

dommage, sa réparation peut être demandée à titre accessoire de la même manière que, comme l'observe le Doyen Roubier, « une demande de réparation d'un dommage peut accompagner une action en exécution d'un contrat ou une action en contrefaçon de brevet, sans les transformer pour autant en actions en responsabilité » (52).

381. — La détermination de ces actes contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale est en France le fait des tribunaux. Pour savoir si l'usurpation et la divulgation illicite du know-how font partie de ces actes, il est alors nécessaire de procéder à une étude casuistique de la jurisprudence dont les conclusions restent toujours incertaines. C'est en cela que l'utilisation particulière des principes de la responsabilité civile dans le cadre de la concurrence n'offre pas une solution satisfaisante pour la protection du know-how. La situation est évidemment différente dans les pays où existe une législation spéciale sur la concurrence déloyale.

II. — L'utilisation de législations spéciales sur la concurrence déloyale.

382. — Parallèlement aux dispositions de droit commun concernant la responsabilité civile (53), il existe dans un certain nombre de pays des législations spéciales réprimant la concurrence déloyale qui se trouvent applicables en matière de know-how (A). On peut d'ailleurs observer qu'une tendance nouvelle se manifeste aujourd'hui en vue d'assurer cette protection dans le cadre des dispositions concernant la concurrence déloyale, par l'extension de la liste des actes déloyaux qui figure dans ces textes, à l'usurpation ou à la divulgation illicite du know-how (B). Mais il ne faut de toute façon pas perdre de vue les limites de la protection des législations spéciales sur la concurrence déloyale (C).

A. — *Législations spéciales sur la concurrence déloyale applicables en matière de know-how.*

383. — Les diverses lois spéciales sur la concurrence déloyale qui existent à l'heure actuelle sont, dans l'ensemble, toutes composées sur le même plan ; elles comportent d'abord une disposition, qualifiée de « Generalklausel » dans les pays germaniques, énonçant l'interdiction de principe dans la concurrence de tout acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, suivie de l'énumération, dans d'autres articles, d'un certain nombre d'actes ou de comportements de cette nature, tels, par exemple, que les actes susceptibles de créer une confusion dans le public, de discréditer un concurrent, la publicité trompeuse, le détournement d'employés ou d'ouvriers. En l'état actuel de la

---

(52) P. Roubier, *op. cit.*, t. I, p. 513.
(53) Cf. *supra* nos 372 à 376.

majorité de ces lois, l'usurpation ou la divulgation illicite du know-how ne figure, certes, pas encore dans cette énumération, mais il faut observer qu'un certain nombre de ces textes, sans mentionner expressément la notion de know-how, se trouvent néanmoins applicables en cette matière car les expressions qui s'y trouvent utilisées peuvent être considérées comme synonymes de celle de know-how.

Le texte le plus complet est certainement la loi allemande du 7 juin 1909 contre la concurrrence déloyale qui a été récemment modifiée (1), mais il existe d'autres dispositions telles que l'arrêté royal belge du 23 décembre 1934 (2), la loi fédérale suisse du 30 septembre 1943 (3), la loi autrichienne du 26 septembre 1923 (4), la loi norvégienne du 7 juillet 1922 (5) ainsi que les lois danoise du 29 mars 1924 et suédoise du 29 mai 1931 (6) dans lesquelles on peut considérer que le know-how se trouve implicitement mentionné bien que les hypothèses d'atteintes prévues soient plus restreintes que celles de la loi allemande.

1) Loi allemande du 7 juin 1909.

384. — Cette loi, qui a été dernièrement modifiée le 23 juin 1970 (54), énonce en premier lieu le principe de l'interdiction, dans les relations de concurrence, de tout acte contraire aux bonnes mœurs. « Quiconque, précise l'article 1er, commet dans les échanges commerciaux et dans un dessein de concurrence, des actes contraires aux usages honnêtes, peut être assigné en cessation de ces actes ainsi qu'en dommages-intérêts. » Puis un certain nombre d'actes qui doivent être considérés comme tombant sous le coup de la « Generalklausel » de l'article 1er, sont mentionnés dans les articles ultérieurs. Parmi ces actes figure, dans les articles 17, 18, 19 et 20, la divulgation de secrets de fabrique et de commerce.

Article 17

1) Se verra infliger une peine privative de liberté d'une durée maximum de trois ans et une amende ou l'une de ces peines, l'employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise industrielle ou commerciale qui communique à un tiers, sans y être autorisé, un secret de fabrique ou de commerce qui lui a été confié ou auquel il a eu accès en raison de son engagement, pendant la durée de celui-ci, dans un but de concurrence, ou pour son profit personnel, ou dans l'intention de nuire au propriétaire de l'entreprise.

2) Encourra la même peine celui qui utilise ou communique à un tiers, dans un but de concurrence ou pour son profit personnel et sans y être autorisé, un secret de fabrique ou de commerce dont il a acquis la connaissance par une des communications visées à l'alinéa 1) ou en agissant lui-même d'une façon qui porte atteinte à la loi ou aux bonnes mœurs.

---

(54) Loi contre la concurrence déloyale du 7 juin 1909 telle que révisée par la loi du 23 juin 1970, *Prop. ind.* 1972, pp. 38-44.

3) Si l'auteur de l'infraction sait, lors de la communication, que le secret doit être utilisé à l'étranger ou s'il l'utilise lui-même à l'étranger, une peine privative de liberté d'une durée maximum de cinq ans peut être prononcée.

4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) s'appliquent également lorsque celui qui reçoit la communication, sans que l'auteur de celle-ci le sache, connaît déjà le secret ou a le droit de le connaître.

Article 18

Se verra infliger une peine privative de liberté d'une durée maximum de deux ans et une amende, ou l'une de ces deux peines, celui qui utilise ou communique à un tiers, sans y être autorisé et à des fins de concurrence ou pour son profit personnel, les documents ou instructions de nature technique, en particulier les dessins, modèles, échantillons, patrons, formules, qui lui ont été confiés à l'occasion des relations commerciales. L'article 17, alinéa 4), s'applique par analogie.

Article 19

Les actes contraires aux dispositions des articles 17 et 18 obligent, en outre, à la réparation du dommage causé. En cas de pluralité d'auteurs, il y a responsabilité solidaire.

Article 20

1) Celui qui, dans un but de concurrence ou pour son profit personnel, essaie d'amener un tiers à commettre une infraction aux articles 17 et 18, ou accepte l'offre que lui fait un tiers de commettre une telle infraction, se verra infliger une peine privative de liberté d'une durée maximum de deux ans ou une amende.

2) Encourra la même peine celui qui, dans un but de concurrence ou pour son profit personnel, s'offre à commettre une infraction aux articles 17 ou 18, ou à l'instigation d'un tiers, se déclare prêt à commettre une telle infraction.

385. — Ainsi qu'on peut le constater à la lecture de ces articles, le terme de know-how ne figure pas en lui-même dans la loi allemande sur la concurrence déloyale, mais les expressions « secret commercial ou industriel » et « tous dessins ou instructions de nature technique » que l'on trouve dans les articles 17 et 18, montrent bien que cette loi s'applique à divers éléments du know-how.

On peut donc considérer que la protection du know-how est assurée par les articles 17 à 20 de la loi allemande dans les cas suivants :

1° Divulgation par un employé (article 17, alinéa 1).

2° Utilisation ou divulgation par des tiers qui en ont obtenu connaissance,

a) soit à la suite de la révélation qui leur en a été faite par un employé de l'entreprise détentrice du know-how (article 17, alinéa 2),

b) soit de leur propre initiative, par des agissements contraires

à la loi ou aux bonnes mœurs (article 17, alinéa 2 *in fine*).

3° Utilisation ou communication à des tiers, sans autorisation, de documents techniques par la personne à laquelle ils avaient été remis confidentiellement (article 18).

4° Simples offres de divulgation de know-how et incitations à sa divulgation (article 20).

Mais la protection assurée par cette loi ne se limite pas à ces hypothèses particulières. Il faut, en effet, considérer que toutes les autres atteintes non visées par les dispositions des articles 17 et 18 tombent sous le coup de la disposition générale de l'article 1er interdisant tout agissement contraire aux usages honnêtes.

Le Bundesgerischtshof a d'ailleurs eu l'occasion d'appliquer la loi du 7 juin 1909 en matière de know-how ; dans un arrêt rendu en 1951, la Cour suprême allemande a en effet nettement situé le problème de la protection du know-how dans le cadre général de la concurrence déloyale.

> « Pour ce qui est des secrets de fabrication comme on les appelle, et des *autres secrets commerciaux et industriels*, dit la Cour, leur protection relève des dispositions générales du Code civil et de la législation réprimant la concurrence déloyale. Le secret est protégé conformément au droit à l'exercice illimité de l'activité commerciale (articles 823 § I et 826 du Code civil et articles 1er, 17 et 18 de la loi sur la concurrence déloyale). D'après ces articles, est recevable toute demande d'injonction interdisant une utilisation non autorisée, qui est formulée à l'encontre d'une personne à qui le concédant a confié un secret commercial ou industriel au cours de relations d'affaires » (55).

Un problème reste cependant posé pour l'application des dispositions des articles 17 et 18 en matière de know-how du fait que ces textes parlent de « secret ». La nature de ce secret n'est, en effet, pas précisée ; est-ce à dire que tant que le know-how ne revêt pas un caractère de secret absolu, il se trouve écarté de l'application de cette loi ? Dans l'affirmative, cette exigence réduirait très fortement son champ d'application.

2) Arrêté royal belge du 23 décembre 1934.

386. — Comme la loi allemande, l'arrêté royal belge du 23 décembre 1934 (56) énonce d'abord, dans son article 1er, le principe de l'interdiction de tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle et indique que la cessation d'un tel acte doit être ordonnée par les autorités compétentes sur plainte de la victime.

---

(55) Arrêt cité par S. Ladas, *La protection légale du know-how* : *op. cit.*, p. 225.

(56) Arrêté royal du 23 décembre 1934 « protégeant les producteurs, commerçants et consommateurs contre certains procédés tendant à fausser les conditions normales de la concurrence », *Prop. ind.* 1935, p. 2 avec le commentaire de M. Capart.

Il donne ensuite, dans son article 2, une énumération non limitative d'actes qui doivent être considérés comme contraires à ces usages et cet article précise, notamment, que commet un de ces actes celui qui :

.. ..

f) ... « fait un usage non autorisé, ou provoque un tel usage, de modèles, échantillons, *combinaisons techniques, formules d'un concurrent et, en général, de toutes indications ou de tous documents confiés en vue d'un travail, d'une étude ou d'un devis.* »

Il s'agit là, on le voit, d'une disposition assez restrictive en ce qui concerne la protection du know-how puisqu'elle ne vise que le cas d'un usage indu de documents confiés en vue d'un travail, d'une étude ou d'un devis (57). Il est vrai, cependant, que l'énumération de l'article 2 n'est pas limitative et que l'on peut également faire état en vue de la protection du know-how de la disposition générale de l'article 1er.

Il faut indiquer, d'ailleurs, que cette disposition générale est reprise, en ce qui concerne les commerçants et les artisans, par l'article 54 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, aux termes duquel « est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un commerçant ou artisan porte atteinte ou tente de porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres commerçants ou artisans » (58).

3) Loi fédérale suisse du 30 septembre 1943.

387. — Il convient également de mentionner que la loi fédérale suisse sur la concurrence déloyale (59) contient, dans ses articles 1er, 13 et 21, des dispositions susceptibles d'être invoquées en vue de la protection du know-how.

Après avoir posé en principe qu' « est réputé concurrence déloyale ... tout abus de la concurrence économique résultant d'une tromperie ou d'un autre procédé contraire aux règles de la bonne foi », l'article 1er de cette loi cite, à titre d'exemple, un certain nombre d'actes constitutifs de concurrence déloyale. Parmi ces actes figurent, notamment, l'incitation à la divulgation de secrets de fabrication ou de secrets commerciaux ainsi que l'exploitation et la diffusion de ces secrets dont la connaissance a été obtenue par surprise ou d'une autre manière contraire à la bonne foi.

L'article 13 qui traite de la « Protection de droit pénal », dispose

---

(57) Sur cette hypothèse d'usurpation, V. *supra* nos 257 et 258.

(58) Loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, *Prop. ind.* 1972, pp. 44 et s.

(59) Loi contre la concurrence déloyale du 30 septembre 1943, *Prop. ind.* 1944, p. 169.

que sera puni d'amende ou d'emprisonnement « celui qui, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale en :

. . . . . .

f) induisant des employés, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux de leur employeur ou mandant ;

g) exploitant ou divulguant des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux qu'il a surpris ou a appris d'une autre manière contraire à la bonne foi.

. . . . . .

Enfin, l'article 21 § 2 modifie l'article 162 du Code pénal qui se trouve ainsi libellé :

« Celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle ;

Celui qui aura mis à profit cette révélation ;

Sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. »

4) Loi autrichienne du 26 septembre 1923.

388. — L'article 11 de cette loi (60) qui correspond à l'article 17 alinéa 1er de la loi allemande, réprime la révélation de secrets de fabrique par un employé de l'entreprise, tandis que l'article 12 prévoit des sanctions pénales à l'égard de « quiconque dans un but de concurrence, utilise illicitement ou communique à d'autres les modèles ou prescriptions de nature technique et en particulier les dessins, modèles, patrons, coupes et recettes qui lui ont été confiés au cours des affaires. » Cet article correspond ainsi à l'article 18 de la loi allemande.

5) Loi norvégienne du 7 juillet 1922.

389. — L'article 11 de cette loi (61) prévoit simplement une poursuite pénale à l'égard de celui qui effectue un « usage illicite de dessins techniques, de descriptions de modèles ou autres choses semblables qui lui ont été confiées pour l'exécution d'un travail ou dans un autre but d'affaire. » Cette hypothèse correspond à celle de l'article 18 de la loi allemande mais n'envisage pas la question de la divulgation.

---

(60) Loi contre la concurrence déloyale du 26 septembre 1923, *Prop. ind.* 1924, p. 3, modifiée le 11 décembre 1968 et le 17 février 1971, *Bundesgesetzblatt* 271/1970, p. 184 et 50/ 1971, p. 25. V. également W. Kiss-Horwath, *Lettre d'Autriche : Prop. ind.* 1972, p. 307.

(61) Loi contre la concurrence déloyale du 7 juillet 1922, *Prop. ind.* 1924, p. 40.

6) Lois danoise du 29 mars 1924 et suédoise du 29 mai 1931.

390. — Il faut enfin signaler l'existence des lois danoise et suédoise (62) dont plusieurs articles concernent l'utilisation illicite ou la divulgation par des employés de « procédés de fabrication, arrangements relatifs aux affaires de l'entreprise, ou tout autre fait dont ils savent qu'ils constituent un secret pour l'employeur ». Il s'agit ici encore de cas semblables à ceux visés par l'article 17 de la loi allemande. Ces lois danoise et suédoise, comme la loi norvégienne d'ailleurs, sont en voie d'être modifiées par un projet de législation nordique uniforme sur la concurrence déloyale (63).

391. — Les diverses expressions utilisées dans ces législations spéciales concernant la concurrence déloyale expriment bien le contenu du know-how tel qu'il a été défini (64) ; ces dispositions se trouvent donc applicables pour sa protection. Il faut d'ailleurs observer qu'il existe aujourd'hui une tendance nouvelle assez nette à assurer cette protection, dans le cadre des législations concernant la concurrence déloyale, par l'extension de la liste des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale que comprennent ces textes, à l'usurpation ou à la divulgation illicite du know-how.

B. — *Tendances nouvelles à l'extension de la liste des actes de concurrence déloyale à l'usurpation ou à la divulgation du know-how.*

392. — On peut observer, à l'heure actuelle, plusieurs aspects de cette tendance nouvelle qui se manifeste notamment dans le projet de législation nordique uniforme sur la concurrence déloyale (1), dans le projet de loi américain « Mac Clellan Bill » en ce même domaine (2), dans les travaux entrepris par la Ligue internationale contre la concurrence déloyale (3), et enfin dans une suggestion doctrinale d'élargissement du domaine d'application de l'article 10 bis de la Convention de Paris (4).

1) Projet de législation nordique uniforme sur la concurrence déloyale.

393. — Ce projet de législation sur la concurrence déloyale (65)

---

(62) Loi contre la concurrence déloyale et les fausses indications de provenance du 29 mars 1924 modifiée par la loi du 9 avril 1926, *Prop. ind.* 1926, p. 189. Loi contre la concurrence déloyale du 29 mai 1931, *Prop. ind.* 1931, p. 223.

(63) Cf. *infra* n^{os} 393 à 399.

(64) Cf. *supra* n^{os} 162 à 164.

(65) Cf. à ce sujet, H. Bergqvist, *Le projet de législation nordique sur la concurrence déloyale, Prop. ind.* 1968, p. 189.

est destiné à remplacer les lois anciennes des pays nordiques qui réglementent encore cette matière aujourd'hui (66) et dont le contenu et la forme diffèrent entre elles, par une réglementation uniforme plus conforme à l'interpénétration économique de ces pays.

Les travaux des commissions législatives nommées dans ces pays ont abouti à quatre projets de loi uniformes pour l'essentiel, certaines différences fondamentales de droit pénal et de procédure judiciaire entre les systèmes de droit nordique s'étant opposées à l'établissement d'un projet commun. Ils ont été publiés au Danemark au mois d'avril 1966, en Norvège au mois d'octobre 1966, en Suède au mois de janvier 1967 et en Finlande au mois de novembre 1967.

Leur structure, identique pour l'ensemble, comporte trois catégories de dispositions. On trouve, tout d'abord, à l'article 1er une disposition générale qui interdit, dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tous actes contraires aux bons usages commerciaux. Ensuite, se trouvent énoncées des dispositions spécialement destinées à réprimer certains actes de concurrence déloyale. Enfin, à titre de disposition finale, les quatre projets comportent des indications sur les sanctions, la capacité pour agir et sur d'autres points de procédure.

Il s'agit certes là d'une structure commune à toutes les lois concernant la concurrence déloyale. Mais la particularité de chaque projet nordique consiste essentiellement en ce que, parmi les dispositions légales énumérant un certain nombre d'actes de concurrence déloyale (67), figure aux articles 3 et 4 de chaque texte, *l'emploi abusif de secrets d'entreprises, de modèles et d'instructions techniques*. Ces textes (a) n'ont pas précisé les caractéristiques de ces notions (b) mais il semble bien qu'elles correspondent en fait à celles du know-how de telle sorte que l'on est conduit à s'interroger sur la protection qui se trouve ainsi proposée de cette notion (c).

a) *Les articles 3 et 4 des projets de loi nordiques.*

394. — Le texte de ces dispositions est identique dans les projets suédois et finlandais. Il diffère quelque peu dans les projets danois et norvégien.

1° *Projets suédois et finlandais.*

Article 3. — Espionnage, abus de secrets d'entreprise et actes similaires.

(1) Il est interdit de prendre connaissance d'un secret d'entreprise de façon déloyale. Si une personne a pris connais-

---

(66) Cf. *supra* nos 389 et 390.

(67) Les actes mentionnés concernent essentiellement la publicité trompeuse, l'usurpation de marques ou d'autres symboles commerciaux, la distribution d'avantages dont l'octroi dépend du hasard, l'attribution de réductions sous n'importe quelle forme, et la corruption d'employés.

sance d'un tel secret d'une façon déloyale, elle n'a pas le droit de l'exploiter ou de le révéler à d'autres.

(2) Celui qui, dans le cadre d'un contrat de travail ou en s'acquittant d'une tâche pour le compte d'un industriel ou d'un commerçant, a pris connaissance, d'une manière *même loyale,* d'un secret d'entreprise, n'a pas le droit de l'exploiter ou de le révéler à d'autres sans autorisation.

(3) Celui qui a eu accès à un secret d'entreprise, qui, à sa connaissance, a été obtenu par une atteinte aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article, n'a pas le droit d'exploiter ce secret ou de le révéler à d'autres sans autorisation.

Article 4 — Modèles ou instructions techniques.

(1) Les employés et les autres personnes à qui ont été confiés, en vue d'un travail déterminé ou dans un but commercial, des modèles ou des instructions techniques, n'ont pas le droit d'exploiter ceux-ci ou de les communiquer à des tiers sans autorisation.

(2) Celui qui a eu accès à un modèle ou à une instruction technique qui, à sa connaissance, a été obtenu par une atteinte aux dispositions du premier alinéa du présent article, n'a pas le droit d'exploiter le modèle ou l'instruction ou de les communiquer à des tiers sans autorisation.

2° *Projets danois.*

Article 3. — Secrets d'entreprise.

(1) Il est interdit de prendre ou d'essayer de prendre connaissance d'un secret d'entreprise et d'avoir ou d'essayer d'avoir accès à un tel secret d'une façon déloyale.

(2) Celui qui, dans le cadre d'un contrat de travail, d'une collaboration ou de l'exécution d'une tâche a eu connaissance d'un secret d'entreprise ou a eu accès à un tel secret, n'a pas le droit d'utiliser ce secret ou de le révéler à autrui sans autorisation.

(3) Il est interdit aux industriels et aux commerçants d'utiliser les secrets d'entreprise si, de leur connaissance, ces secrets ou l'accès à ceux-ci ont été obtenus d'une façon interdite aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Article 4. — Dessins et autres documents techniques.

(1) Celui à qui ont été confiés, en vue d'un travail déterminé ou dans un but industriel ou commercial, des dessins, descriptions, recettes ou modèles techniques, ou des documents de même nature, n'a pas le droit d'utiliser sans autorisation ces éléments ou de mettre d'autres personnes en mesure de les utiliser.

(2) La disposition de l'article 3, troisième alinéa, est applicable aux faits visés au présent article.

3° *Projet norvégien.*

Article 3. — Secrets d'entreprise.

(1) (Identique au texte danois).

(2) Celui qui, dans le cadre d'un contrat de travail, d'une collaboration, en vertu d'une mission de confiance ou en s'acquittant d'une tâche, a eu connaissance d'un secret d'entreprise ou a eu accès à un tel secret, n'a pas le droit d'utiliser ce secret ou de le révéler à autrui sans autorisation.

(3) Il est interdit d'utiliser sans autorisation un secret d'entreprise qui a été connu ou auquel on a pu avoir accès d'une manière interdite aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Article 4. — Dessins et autres documents techniques.

(Identique au texte danois).

b) *Les caractéristiques des secrets d'entreprise, des recettes ou modèles techniques et des instructions techniques.*

395. — Il semble, à la lecture de ces textes, que les expressions de « secrets d'entreprise » des articles 3 et de « dessins, descriptions, recettes ou modèles techniques et instructions techniques » qui figurent dans les articles 4, recouvrent en fait des connaissances qui font partie du know-how. Certes, la notion de secret d'entreprise n'a été définie dans aucun des projets nordiques, mais on peut, pour en préciser les contours, se reporter aux travaux préparatoires du projet suédois ; les explications fournies par ces travaux sont également valables pour les trois autres projets, en raison de l'étroite collaboration réalisée entre les quatre commissions législatives.

Cette notion apparaît, tout d'abord, essentiellement comprise comme une connaissance technique ou commerciale, c'est-à-dire comme un bien incorporel. Cette connaissance se trouve matérialisée le plus souvent dans un objet corporel (plans, instructions, etc.) mais il n'en est pas forcément ainsi ; il est, en effet, précisé dans l'exposé des motifs qu'elle peut très bien être directement mise à profit dans une fabrication déterminée ou simplement exister sous forme de souvenirs ou d'expériences chez leur titulaire.

Il est nécessaire, en second lieu, qu'il s'agisse d'une connaissance secrète. Mais il faut remarquer qu'un secret absolu n'est pas exigé ; il suffit, au terme de l'exposé des motifs suédois, « qu'il s'agisse d'une connaissance propre à une ou à plusieurs entreprises déterminées, qui ne soit pas connue d'un grand nombre de personnes en dehors des entreprises considérées, pour que l'on puisse parler de secret d'entreprise ».

396. — Cette définition du secret d'entreprise comporte ainsi les caractéristiques qui ont été dégagées pour le know-how. Les deux notions qui recouvrent des connaissances de nature industrielle,

technique ou même commerciale, de niveaux parfois très différents et dont le caractère de secret est susceptible de n'être que très relatif, doivent donc être comprises d'une façon extensive et peuvent ainsi être tenues pour similaires.

Il s'agit alors de déterminer quelle est la protection du know-how proposée dans ces projets.

c) *La protection du know-how dans les projets de loi nordiques.*

397. — L'étude des artieles 3 et 4 des projets montre que les dispositions concernant cette protection sont comparables dans l'ensemble ; quelques différences apparaissent cependant en ce qui concerne l'incrimination des procédés déloyaux.

1° Interdiction de l'usurpation d'un secret d'entreprise par l'utilisation de procédés déloyaux.

398. — Dans tous les projets, l'article 3, alinéa 1, consacre l'interdiction de l'usurpation d'un secret d'entreprise par l'utilisation de procédés déloyaux ; il s'agit là d'une disposition qui semble faire double emploi avec le principe de la « generalklausel » énoncé en tête de chaque projet, puisqu'il est bien entendu que l'utilisation, d'une façon générale, de procédés déloyaux constitue un acte contraire aux bons usages commerciaux.

En fait, en employant l'expression « prendre connaissance » le législateur a voulu insister sur des procédés déloyaux dont le développement va grandissant dans l'industrie à savoir l'espionnage industriel ; les termes supplémentaires « avoir accès » figurant seulement dans les textes danois et norvégien n'apportent rien de plus sur le fond et n'expriment qu'une autre forme de l'espionnage industriel (68).

399. — En revanche, dans les textes suédois et findandais, la disposition finale de l'article 3, alinéa 1, prévoyant expressément que celui qui s'est emparé d'un secret d'entreprise n'a pas le droit de l'exploiter ou de le divulguer, apparaît opportune. Les textes danois et norvégien qui se bornent à interdire toute usurpation du know-how sans en prévoir les conséquences paraissent insuffisants sur ce point.

Enfin, dans tous les projets, il faut noter que la tentative se trouve incriminée de la même façon ; pour des raisons techniques, toutefois, dans les projets suédois et finlandais, la disposition se rapportant à la tentative en général est insérée dans les dispositions finales (68 bis).

---

(68) Cf. *supra* n°s 260 à 263.

(68 bis) Cf. *supra* n° 393. Le texte de ces dispositions finales n'est pas reproduit ici.

2° Rapports entre le titulaire du know-how et les personnes se trouvant dans la sphère de fonctionnement de son entreprise.

400. — L'article 3, alinéa 2, des projets concerne les rapports entre le titulaire du know-how et les personnes qui se trouvent dans la sphère de fonctionnement de son entreprise. La différence entre cette disposition et celle de l'alinéa 1er consiste en ce que l'accès au secret d'entreprise n'a pas été obtenu par le comportement déloyal de la personne en cause mais résulte simplement de sa situation dans l'entreprise. Cette situation est particulièrement soulignée dans les projets suédois et finlandais qui visent le cas où les secrets d'entreprise ont été surpris d'une façon « même loyale ».

La question de savoir si la responsabilité de la personne qui a eu accès dans ces conditions à un secret d'entreprise subsiste même après l'expiration de l'engagement qui la lie à cette entreprise, n'est cependant pas abordée par cette disposition (69).

3° Situation des dépositaires de mauvaise foi des secrets d'entreprise.

401. — L'interdiction d'utiliser les secrets d'entreprise obtenus dans les conditions incriminées dans les deux alinéas précédents se trouve étendue par l'alinéa 3 de l'article 3 aux dépositaires de mauvaise foi essentiellement. Le texte ne comporte cependant pas d'indication sur le moment où il faut se situer pour apprécier la bonne foi ? Il n'y a pas de difficulté si le secret d'entreprise est communiqué à une entreprise qui, au moment où cette communication lui est faite, connaît les conditions dans lesquelles ce secret a été obtenu ; mais que décider dans l'hypothèse où cette connaissance serait intervenue après la communication et en cours d'exploitation du secret ? Il serait souhaitable que l'interdiction se trouve étendue à cette hypothèse, mais il conviendrait de le mentionner expressément. Par ailleurs, il convient de noter la formule plus restrictive du projet danois qui ne vise que les « industriels ou commerçants » de mauvaise foi.

4° Interdiction d'utilisation ou de communication des dessins et des instructions techniques.

402. — La disposition de l'article 4 des projets est semblable à celle de l'article 3, alinéa 2, mais concerne essentiellement les dessins et les instructions techniques. La différence avec les secrets d'entreprise consiste en ce que les dessins ne revêtent pas obligatoirement un caractère secret.

---

(69) V. pour l'application en France de l'article 418 du Code pénal pour la poursuite de la divulgation de secrets de fabrique de la part d'anciens employés, *supra* n° 283.

L'interdiction vise toutes les personnes auxquelles les dessins ont été confiés, ce qui concerne aussi bien les employés que les tiers ; il doit donc y avoir eu remise volontaire de la part du propriétaire.

403. — Ces projets de loi nordiques constituent donc bien une première manifestation de la tendance actuelle à réglementer la protection du know-how dans le cadre des législations contre la concurrence déloyale. Il convient de remarquer cependant que, réserve faite des cas visés par l'alinéa 2 de l'article 3 des projets suédois et finlandais qui interdit l'utilisation d'un know-how acquis, même d'une manière loyale, contre la volonté de son détenteur, ce n'est pas l'usurpation du know-how qui est en elle-même condamnée. Ce qui est interdit, c'est son acquisition par des moyens déloyaux.

2) Le « Mac Clellan Bill ».

404. — Comme signe de cette tendance à protéger le know-how dans le cadre de la concurrence déloyale, on peut encore mentionner le projet de loi américain déposé le 2 mars 1967 sur le bureau du Sénat des Etats-Unis par le sénateur Mac Clellan (70).

Il s'agit, en fait, d'un projet instituant et réglementant l'action en concurrence déloyale ainsi que l'indique son titre d' « Unfair Competition Act of 1967 » dont l'adoption a été demandée au Sénat et à la Chambre des Représentants.

Ce projet modifie un certain nombre de dispositions de la loi américaine sur les marques, le Lanham Act du 5 juillet 1956. Parmi ces modifications, il faut relever en particulier celles que la Section 7 du Mac Clellan Bill propose d'apporter à la Section 43 a du Lanham Act par l'insertion d'une liste plus vaste des pratiques déloyales susceptibles de justifier une action civile en concurrence déloyale ; or, parmi les pratiques incriminées, figure à l'alinéa 4 « la divulgation de mauvaise foi ou l'usurpation de *secrets commerciaux et industriels* ou *d'autres informations commerciales ou se rapportant à la recherche et au développement, conservées confidentiellement par leur propriétaire* » (71).

La formule utilisée s'applique bien à un certain nombre d'éléments constitutifs du know-how (72) dont la protection serait assurée, comme dans les pays nordiques, dans le cadre de la législation contre la concurrence déloyale, mais il n'est pas précisé que l'usur-

---

(70) Cf. Trademark Reporter, fév. 1967, vol. 57, pp. 101 à 112.

(71) Sect. 43 a Lanham Act :

« Any person who shall engage in any act, trade practice, or course of conduct in commerce, which :

...(4) results or is likely to result in the wrongful disclosure or misapprobation of a *trade secret* or *other research or developpment or commercial information maintained in confidence by another,*

.....

shall be liable in a civil action for unfair competition ».

(72) V. *supra* nos 103 à 118.

pation du know-how constitue en elle-même un acte de concurrence déloyale.

3) Travaux de la Ligue internationale contre la concurrence déloyale (L.I.C.C.D.).

405. — Il faut encore rappeler que la question de la « violation des secrets industriels et commerciaux en matière concurrentielle » qui avait été mise à l'ordre du jour des Journées d'études de Prague de la L.I.C.C.D. en 1968, a été reprise lors du Congrès de Vienne de 1969 et de Genève en mai 1972 (73).

Les rapports d'information qui ont été alors présentés par les délégations nationales et les observations formulées sur cette question (74) ont mis en évidence la nécessité d'instituer une protection efficace des secrets industriels et commerciaux attestée par la fréquence des actes de violation dont ils font l'objet et l'insuffisance des dispositions légales applicables dans ce domaine (75). L'expression utilisée de « secrets industriels et commerciaux » doit être prise dans son sens large, semblable à celui qu'elle a dans la loi allemande de 1909 et concerne donc aussi le know-how (76).

Les moyens d'aboutir à cette protection n'ont pas été envisagés à Vienne, ni davantage, d'ailleurs, lors du dernier Congrès de Genève, mais la question a été remise à l'ordre du jour du prochain Congrès qui aura lieu à Rome en 1974. L'on peut penser qu'il sera alors proposé de protéger les secrets industriels et de commerce, dans le cadre de la répression de la concurrence déloyale, par l'introduction dans les diverses législations nationales d'une disposition uniforme citant, parmi les actes de concurrence déloyale, l'usurpation ou la divulgation illicite des secrets industriels ou de commerce, ou par l'application judiciaire de ce principe dans les pays où la question ne fait pas l'objet d'une loi particulière, comme en France par exemple.

4) Elargissement du domaine d'application de l'article 10 bis de la Convention de Paris.

406. — On peut, enfin, indiquer comme dernière manifestation de cette tendance actuelle à la protection du know-how dans le cadre de la répression de la concurrence déloyale, la suggestion faite

---

(73) Cf. *supra* n° 261.

(74) Tous les rapports et le compte rendu des interventions faites lors des séances de travail ont été publiés dans l'Annuaire 1969 de la L.I.C.C.D.

(75) V .en particulier sur ce point le rapport français de MM. Bulteau, Focsaneanu et Debary.

(76) Le terme figure d'ailleurs dans le texte original en langue anglaise du rapport de MM. Burrel et Hamilton.

dans la doctrine américaine, d'appliquer en matière de know-how l'article 10 bis de la Convention de Paris (77) qui déboucherait ainsi sur l'institution d'un système de protection internationale de cette notion.

Pour M. Ladas, en effet, la définition générale de l'acte de concurrence déloyale donnée dans l'alinéa 2 de cet article et l'invitation faite par l'alinéa 1er aux pays de l'Union d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection efficace contre la concurrence déloyale, peuvent s'appliquer également à la divulgation non autorisée ou l'utilisation abusive du know-how (78).

Cette position se trouve renforcée par les tendances nationales nouvelles à un élargissement de la notion d'acte de concurrence déloyale apparues aussi bien dans les projets de loi nordiques que dans le Mac Clellan Bill américain.

Par ailleurs, il est vrai que la liste des actes de concurrence déloyale présentée à l'alinéa 3 de l'article 10 bis ne revêt qu'un simple caractère indicatif. L'expression « notamment », qui figure en tête de cet alinéa, l'indique bien et l'adjonction faite en 1958, lors de la Conférence de Révision de Lisbonne, d'une nouvelle catégorie d'actes de concurrence déloyale qui figurent sous le chiffre 3, démontre que cette dernière notion, comme celle de propriété industrielle de l'article 1er, alinéa 3, de la Convention de Paris, est susceptible d'élargissement selon le développement de la réalité économique et industrielle à laquelle elle s'applique.

Quoi qu'il en soit de cette interprétation de l'article 10 bis de la Convention de Paris et, d'une façon plus générale, de la mise en œuvre des dispositions spéciales sur la concurrence déloyale en matière de know-how, il faut noter les limites de la protection ainsi offerte pour cette notion.

C. — *Limites de la protection des législations spéciales sur la concurrence déloyale.*

407. — Si les dispositions des législations spéciales concernant la concurrence déloyale semblent pouvoir être invoquées pour la

---

(77) L'article 10 bis de la Convention de Paris est ainsi libellé :

1) Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3) Notamment devront être interdits :

1° Tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits, ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;

2° Les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;

3° Les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises.

(78) Cf. S. Ladas, *La protection légale du know-how : Prop. ind.* 1963, p. 222.

protection du know-how dans son ensemble comme pour celle des divers éléments de cet ensemble, quel que soit leur degré d'activité inventive, de secret ou de nouveauté, il importe cependant de noter les limites de ce système de protection qui, par deux aspects, apparaît insuffisant en matière de know-how : il ne permet pas de poursuivre l'usurpation du know-how en elle-même (1), ni sa communication indépendante de tout dessein de concurrence (2).

1) L'usurpation du know-how en elle-même.

408. — On retrouve ici la distinction faite précédemment entre l'usurpation du know-how en elle-même et les conditions dans lesquelles cette usurpation s'est réalisée que l'on avait appelées les « circonstances d'accompagnement » de l'usurpation (79).

Si l'on se réfère, en effet, aux dispositions législatives concernant la concurrence déloyale précédemment étudiées, en vigueur à l'heure actuelle ou encore en l'état de projet, on observe que c'est toujours en raison des circonstances d'accompagnement de l'usurpation ou de la divulgation du know-how que celle-ci est considérée comme illicite. Il en est ainsi, que ces circonstances résultent soit de la violation d'obligations contractuelles — et c'est le cas lorsqu'il s'agit de divulgation non autorisée par une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail (article 17, alinéa 1, de la loi allemande, articles 3, alinéa 2, des projets de loi nordiques) ou par un contrat d'entreprise (article 18 de la loi allemande, articles 4 des projets de loi nordiques) — soit de l'utilisation de procédés contraires à la morale ou aux bonnes mœurs (article 17, alinéa 2, de la loi allemande, article 3, alinéa 1, des projets de loi nordiques).

Mais l'aspect essentiel du problème de la protection du know-how qui consiste à permettre la poursuite de toute usurpation ou divulgation illicite en elle-même, n'est pas envisagée par ces textes.

409. — C'est une raison, d'ailleurs, qui a pu conduire le Secrétaire Général des Nations-Unies à considérer, dans un rapport présenté en 1964 à la Conférence des Nations-Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) ainsi qu'à l'Assemblée Générale, que le recours aux textes réprimant la concurrence déloyale n'offrait pas une solution satisfaisante pour la protection du know-how. Après avoir souligné que les contrats de transferts de connaissances techniques n'offraient aucune protection contre les tiers, le Secrétaire Général s'exprimait ainsi :

> « On peut relever une tentative intéressante pour fonder la protection juridique des connaissances techniques non brevetées sur la protection générale accordée par les législations nationales contre les actes de concurrence déloyale.

---

(79) Cf. *supra* n^os^ 268 à 273.

Cette théorie permet d'aller plus loin et de soutenir que les dispositions de la Convention d'Union de Paris (article 10 bis) relatives à la concurrence déloyale sont peut-être applicables aux accords relatifs aux connaissances techniques, ce qui permettrait d'élaborer une solution internationale du problème. *S'il est vrai que cette façon de voir offre beaucoup d'intérêt et peut présenter une certaine utilité, elle ne permet pas pour autant de résoudre le problème d'une manière satisfaisante.* Etant donné le rôle important qui revient aux connaissances techniques non brevetées dans le transfert des connaissances techniques aux pays en voie de développement, il apparaît indispensable de *définir ces connaissances et d'en assurer la protection juridique* en ménageant à la fois les intérêts spéciaux des pays en voie de développement et ceux des propriétaires de ces connaissances. Il sera éventuellement possible de le faire à l'occasion de la révision des mesures nationales et internationales appropriées relatives aux brevets et autres formes de propriété industrielle » (80).

410. — Nous avons précédemment cherché à préciser en quoi consistaient ces connaissances techniques dont le Secrétaire général des Nations-Unies déclarait qu'une définition était indispensable (80 bis) et la recherche des moyens de leur protection adéquate fait l'objet de notre étude. Mais, sur ce dernier point, en tout cas, une première mesure à prendre, sur le plan international, en vue d'une amélioration de la protection du know-how dans le cadre de la répression de la concurrence déloyale, semblerait donc de compléter, lors d'une prochaine révision de la Convention de Paris (81), l'article 10 bis de cette Convention en lui adjoignant une disposition au terme de laquelle l'usurpation ou la divulgation du know-how constituerait *en elle-même* et indépendamment de toutes ses circonstances d'accompagnement, un acte de concurrence déloyale. Une modification identique pourrait également intervenir dans les législations nationales spéciales sur la concurrence déloyale.

Ces mesures constitueraient, certes, un premier pas dans la voie où, semble-t-il, le Secrétaire Général des Nations-Unies désire voir le législateur s'engager. Elles ne sauraient cependant faire disparaître la seconde limite de la protection des législations concernant la concurrence déloyale.

---

(80) Nations-Unies, *Le rôle des brevets dans le transfert des connaissances techniques aux pays en voie de développement :* Rapport du Secrétaire Général, New-York, 1964, p. 40 (texte français).

(80 bis) Cf. *supra* nos 69 à 118.

(81) Cette révision devait avoir lieu à Vienne en 1973 mais elle a été reportée à une date ultérieure.

2) La communication du know-how indépendante de tout dessein de concurrence.

411. — Les dispositions réprimant la concurrence déloyale ne permettent, en effet, de poursuivre que les divulgations du know-how faites, selon l'expression utilisée dans la loi allemande « dans un but de concurrence ou pour son profit personnel ». Cela signifie que si l'auteur de l'usurpation du know-how ne met pas lui-même en œuvre ce know-how, il échappe au grief de concurrence déloyale puisque, faute d'exercice d'une industrie ou d'un commerce, l'on ne saurait même pas, dans un tel cas, parler de concurrence. Tout au plus pourrait-il être accusé de complicité de concurrence déloyale s'il communiquait à un tiers, qui l'exploiterait, le know-how ainsi usurpé, et à condition que puisse être établie la collusion entre l'usurpateur et l'utilisateur du know-how. Mais si, au lieu de communiquer ce know-how secret à un tiers, l'auteur de l'usurpation le publiait afin, précisément, d'en détruire le caractère secret, on ne voit pas comment pourrait être justifiée l'incrimination de concurrence déloyale. Sur ce point les législations contre la concurrence déloyale présentent une insuffisance certaine.

En fait, ces législations, comme, d'ailleurs, les moyens généraux de protection de nature civile ou pénale qui ont été étudiés, n'apportent qu'une solution limitée au problème de la protection du know-how, de telle sorte que l'on peut se demander s'il ne serait pas préférable d'utiliser des dispositions spécifiques pour parvenir à ce résultat.

SOUS-TITRE II

La protection spécifique

412. — On peut considérer qu'il existe à l'heure actuelle deux catégories de dispositions relatives à la protection spécifique du know-how. Les unes se trouvent déjà en vigueur dans un certain nombre de pays qui sont ceux de l'Europe de l'Est dans lesquels existent des lois destinées à assurer une protection aux auteurs de « perfectionnements ou d'innovations techniques » et qui peuvent être considérées comme susceptibles de s'appliquer au know-how. D'autres dispositions, en revanche, n'existent encore que sous la forme de projet.

Chapitre I. — Les textes en vigueur : les lois des pays socialistes sur les perfectionnements techniques.

Chapitre II. — Les textes en projet.

CHAPITRE I

LES TEXTES EN VIGUEUR : LES LOIS DES PAYS SOCIALISTES SUR LES PERFECTIONNEMENTS TECHNIQUES

413. — Depuis un certain nombre d'années, les pays socialistes se sont efforcés de développer l'activité inventive dans tous les domaines de l'industrie et sous toutes ses formes.

C'est ainsi qu'a été instaurée une protection, d'une part, des découvertes scientifiques et, d'autre part, des perfectionnements techniques dans des dispositions qui se trouvent insérées dans diverses lois nationales ; on peut ainsi mentionner dans l'ordre de leur entrée en vigueur les textes suivants :

1° La loi tchécoslovaque du 5 juillet 1957 sur les inventions, les découvertes et les propositions d'amélioration, Chapitre III : Propositions d'amélioration, paragraphes 30 à 32, et son ordonnance

d'application n° 45 du 2 août 1957 consacrée aux propositions d'amélioration (1).

2° L'ordonnance soviétique du 24 avril 1959 sur les découvertes, inventions et propositions de rationalisation, paragraphes I, VI et VIII ainsi que les articles 113 à 116 des « Fondements de la Législation Civile de l'Union Soviétique », votés par le Soviet Suprême de l'U.R.S.S. le 8 décembre 1961 et qui concernent les droits des auteurs de propositions de rationalisation (2).

3° La loi yougoslave du 30 octobre 1960 sur les brevets et les améliorations techniques, Chapitre IX - Améliorations techniques, articles 82 à 97 (3).

4° La loi polonaise du 31 mai 1962 sur le droit en matière d'invention, IV^e^ partie - Propositions de rationalisation, articles 83 à 91 (4).

5° Le décret hongrois n° 57 du 19 décembre 1967 concernant les inventions (5).

6° L'ordonnance de la République démocratique allemande du 31 juillet 1963 sur la promotion du mouvement des innovateurs ainsi que ses règlements d'application et l'ordonnance du 7 juin 1967 sur le paiement des récompenses (6).

7° Le décret roumain n° 884 du 8 septembre 1967 concernant les inventions, les innovations et les rationalisations, Titre III - Innovations et rationalisations, articles 32 à 38 (7).

8° Et enfin, la loi bulgare du 8 octobre 1968 sur les inventions et les rationalisations, Chapitre V - Rationalisations (8).

Toutes ces dispositions ont organisé une protection des perfectionnements techniques appelés, selon les pays, propositions de rationalisation, innovations ou améliorations techniques. La question se pose alors de savoir, d'une part, quelle réalité recouvrent ces notions socialistes (section 1) et de déterminer, d'autre part, l'étendue de la protection qui en a été instituée (section 2).

---

(1) *Prop. ind.* 1958, pp. 86 à 92.

(2) *Prop. ind.* 1967, pp. 81 et s. (traduction révisée).

(3) *Prop. ind.* 1961, pp. 190 à 201 ; V. également le commentaire de cette loi par S. Pretnar, *Lettre de Yougoslavie : Prop. ind.* 1961, pp. 213 et s.

(4) *Prop. ind.* 1962, pp. 294 et s. (I^re^ et II^e^ parties : brevets) et 1963, pp. 95 et s. (III^e^ partie : modèles d'utilité et IV^e^ partie : propositions de rationalisation).

(5) Ce texte n'a pas fait l'objet, à l'heure actuelle, d'une traduction complète en langue française ; V. cependant sur cette question, G. Palos, *La propriété industrielle et l'innovation, Prop. ind.* 1968, pp. 212 et s.

(6) Gesetzblatt 1967, II, n° 60, pp. 383 et s. Ce texte n'a fait l'objet d'aucune traduction en langue française à ce jour.

(7) *Prop. ind.* 1968, pp. 270 et s.

(8) Cette loi ne fait l'objet d'aucune traduction en français à ce jour ; V. pour la traduction en langue anglaise *Patent and Trademark Review,* janv. 1972, p. 87 et fév. 1972, p. 128 ; Cf. également sur cette question, et d'une façon générale pour tout ce qui concerne la législation socialiste des inventions, M. Hiance et Y. Plasseraud, *La protection des inventions en Union Soviétique et dans les républiques populaires d'Europe,* préface de P. Mathely, Paris, 1969.

SECTION 1

LES NOTIONS DE PROPOSITION DE RATIONALISATION, D'INNOVATION OU D'AMELIORATION TECHNIQUE

414. — Il est tentant, à la lecture des lois des pays socialistes sur les perfectionnements techniques, d'effectuer un rapprochement entre les notions de proposition de rationalisation, d'innovation ou d'amélioration technique et celle de know-how. On peut, en effet, se demander si ces expressions ne désignent pas en fait des connaissances semblables à celles que peut comporter le know-how dans les pays de libre concurrence (9). Quelles définitions peut-on donc retenir de ces notions (A) et quelles en apparaissent les caractéristiques fondamentales (B) ?

A. — *Définitions.*

415. — Les notions de proposition de rationalisation, d'innovation ou d'amélioration technique n'ont pas fait l'objet de définition juridique dans tous les textes dont certains ne font qu'énumérer les créations pouvant constituer des perfectionnements techniques ainsi que les domaines dans lesquels ils peuvent s'appliquer. Il est, toutefois, permis de se référer, pour cerner ces diverses notions, à l'article 82 de la loi yougoslave et aux définitions données par les textes roumain, hongrois et bulgare.

Aux termes de l'article 82 de la loi yougoslave « est considérée comme une amélioration technique toute solution d'un problème technique réalisée par l'application plus rationnelle de moyens techniques déjà connus et de procédés technologiques permettant d'augmenter la productivité du travail, d'améliorer la qualité des produits, d'économiser le matériel et l'énergie, d'utiliser plus rationnellement des machines et des installations, ainsi que d'améliorer les méthodes de contrôle de la production et la sécurité du travail ».

La loi bulgare, pour sa part, indique dans son article 47 qu' « une rationalisation est une solution technique d'un problème qui a au moins une nouveauté dans le cadre d'une entreprise ou d'une organisation et qui apporte une modification appropriée et constituant un progrès, aux méthodes de production, aux constructions et aux projets, à la technologie, à l'organisation scientifique ou aux matériels » (9 bis).

Enfin, dans la loi hongroise, l'innovation est définie à l'article 2 comme « une solution technique ou d'organisation technique, présentant un caractère de nouveauté relative et qui produit un résultat utile pour une entreprise ou à une organisation d'Etat ».

Quant à ce caractère utile de l'innovation, il est précisé à l'article 32 de la loi roumaine qu'il peut consister, outre l'amélioration, en quelque sorte classique, des qualités des produits ou des conditions

(9) En sens contraire, V. Y. Eminescu, *La protection du know-how : Rev. roumaine des sciences sociales* 1970, vol. 14, n° 1, p. 97.

(9 bis) Cf. M. Hiance et Y. Plasseraud, *op. cit.* p. 153.

de travail, « dans la *réalisation* de nouvelles machines, d'agrégats, d'outillages, de procédés technologiques, de systèmes d'automation, d'appareils, etc... » ou, plus simplement, de « perfectionnements » apportés à ces constructions.

B. — *Caractéristiques.*

416. — Ces textes mettent ainsi bien en évidence les caractéristiques des perfectionnements techniques qui apparaissent les mêmes dans l'ensemble, que ces perfectionnements soient qualifiés de rationalisations, d'innovations ou d'améliorations techniques. On peut donc considérer ces expressions comme synonymes.

Il faut, d'ailleurs, voir dans la similitude de ces dispositions l'influence des travaux effectués depuis 1960 au sein du Conseil d'Assistance Economique Mutuelle (10) en vue de l'unification des conceptions juridiques des Etats membres en matière de propriété industrielle et qui ont abouti en particulier à une définition commune de la proposition de rationalisation dont l'introduction dans les législations nationales avait été recommandée.

1) Solutions de nature essentiellement technique.

417. — Il s'agit, en premier lieu, de perfectionnements, de *solutions de nature essentiellement technique.* Il n'y a donc pas de domaine exclu en tant que tel des innovations ; toute solution intervenant dans des matières comme l'organisation administrative ou du travail, la gestion de l'économie, par exemple, mais qui présenterait un caractère technique doit être admise comme rationalisation, innovation ou amélioration selon les pays. Comme on l'a observé, l'expression « solution technique d'un problème », proposée par la définition du C.A.E.M. et utilisée dans la récente loi

(10) La création du Conseil d'Assistance Economique Mutuelle (C.A.E.M.) plus connu en Europe occidentale sous la dénomination de COMECON, résulte de la signature d'un traité international, le 25 janvier 1949, entre l'U.R.S.S. d'une part, et les démocraties populaires européennes d'autre part. Cette organisation a été créée en réplique à la constitution en 1948, entre les pays de l'Europe occidentale, de l'Organisation Européenne de Coopération Economique (O.E.C.E.) devenue en 1960, l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (O.C.D.E.).

Le but recherché consistait à développer les échanges et à établir une coopération technique et scientifique entre l'U.R.S.S. et les pays membres, par l'application, notamment, du « principe de la division socialiste du travail », consistant à cantonner chaque pays membre dans les productions pour lesquelles il se trouvait le plus apte. L'application de ce principe a d'ailleurs entraîné une certaine réticence de la part des pays membres, en raison de la situation de dépendance économique réciproque dans laquelle il les plaçait.

En matière de propriété industrielle, toutefois, cette collaboration s'est traduite, d'une part, par l'instauration d'un système d'échange de documentation technique aux termes duquel tout Etat membre peut se faire communiquer par un autre, en général à titre gracieux, tout document ou l'expérience relative à une découverte, une invention, ou une proposition de rationalisation protégée sur son territoire et dont cet autre Etat est propriétaire, et par l'adoption, d'autre part, de normes et de dispositions communes destinées à harmoniser les législations nationales. V. à ce sujet, J. Caillot, *Le C.A.E.M. Aspects juridiques et formes de coopération économique entre les pays socialistes : L.G.D.J.*, Paris, 1971.

bulgare au lieu de la formule classique de « solution d'un problème technique », est significative à cet égard (11).

Ce premier caractère permet ainsi de constater qu'il n'existe pas de différence de nature entre les perfectionnements techniques et l'invention.

2) Nouveauté relative.

418. — En revanche, les perfectionnements techniques peuvent se distinguer de l'invention en ce sens qu'ils ne nécessitent qu'une *nouveauté relative*. Il suffit qu'une technique n'ait pas été connue dans l'entreprise dans laquelle elle est proposée pour qu'elle possède un caractère de nouveauté suffisante pour constituer une innovation. Ce que l'on a cherché à récompenser est, en effet, essentiellement l'introduction d'une technique nouvelle dans une entreprise, ladite technique pouvant fort bien être exploitée dans un établissement voisin. En pratique, d'ailleurs, la plupart des innovations ne résultent pas d'une création intellectuelle indépendante et ne sont que l'adaptation aux conditions locales d'une pratique qui existait déjà, mais n'était pas employée dans un domaine particulier.

Il faut bien remarquer, cependant, que la nouveauté relative de l'innovation ne constitue qu'une exigence minimum qui n'exclut pas la nouveauté absolue de l'innovation résultant d'une activité inventive indépendante ; celle-ci présenterait alors les caractéristiques de l'invention brevetable.

3) Apport d'un avantage économique.

419. — Enfin, il est nécessaire que les rationalisations, innovations ou améliorations techniques procurent un *avantage économique* et permettent de faire réaliser à l'entreprise qui les applique des profits ou économies appréciables en temps ou en argent. L'accent est donc mis davantage sur l'aspect utilitaire de ces notions que sur leur originalité. On peut même dire que la proposition ne devient rationalisation, par exemple, que si elle est réalisée et utilisée ; sans utilisation, il n'y a pas de rationalisation.

420. — On s'aperçoit ainsi que les caractéristiques de ce que l'on qualifie de proposition de rationalisation, innovation ou amélioration technique dans les pays socialistes, correspondent à celles qui avaient été dégagées pour le know-how, réserve faite de ce que la notion de know-how peut aussi s'appliquer à des techniques qui n'en sont encore qu'au stade des essais et des expériences (12). Ces notions qui s'appliquent chacune à un très vaste domaine représentent en fait les mêmes réalités techniques de telle sorte qu'elles peuvent à certains égards être considérées comme similaires (13).

---

(11) M. Hiance et Y. Plasseraud, *op. cit.* p. 154.

(12) Cf. *supra* n^{os} 190 et 209.

(13) V. dans ce sens, également, M. Hiance et Y. Plasseraud, ouvrage précité, p. 17, qui estiment que « cette comparaison apparaît de plus en plus pertinente à mesure que la proposition de rationalisation tend à s'intégrer dans un ensemble de connaissances non brevetables ou non brevetées, ayant pour but l'utilisation optimale des équipements ou des procédés techniques ».

Il est vrai, toutefois, que sur le plan juridique des différences existent entre ces notions ; c'est ainsi qu'en Hongrie, certains auteurs, estimant que la comparaison entre les notions de rationalisation, innovation ou amélioration technique d'une part, et le know-how d'autre part, admissible sur le plan technique, pouvait cependant aboutir à des conclusions dangereuses, ont cru nécessaire de lancer « une mise en garde contre toute conclusion hâtive tendant à assimiler les notions de know-how et d'innovation en ce qu'elles ne seraient que la manifestation d'un même phénomène dans les pays capitalistes et dans les pays socialistes respectivement » (14). Cette position se trouvait fondée sur la considération que, dans les pays capitalistes, les lois susceptibles d'être appliquées au know-how ne contiennent pas de dispositions relatives à la rémunération des auteurs du know-how, tandis que dans les pays socialistes, les textes assurent à l'auteur d'une innovation, dès son utilisation, une rémunération dans des conditions égales pour tous.

En réalité, cette considération n'apparaît pas déterminante. Le fait que les textes législatifs occidentaux, d'ailleurs peu nombreux, susceptibles d'être considérés comme applicables dans certaines conditions à divers éléments du know-how (15), ne comportent pas de dispositions relatives à la rémunération de l'auteur du know-how ne saurait en effet, à lui seul, entraîner sur le plan juridique, une distinction entre cette notion et celles de rationalisation, d'innovation ou d'amélioration technique. En revanche, le caractère bien particulier de la protection qui a été établie dans le domaine de la propriété industrielle par les lois socialistes tranche nettement sur celui de la protection que l'on cherche à instituer dans les pays occidentaux ; et c'est en cela, c'est-à-dire pour ce qui est de leurs effets juridiques, que l'assimilation des deux notions devient excessive.

SECTION 2

LA PROTECTION INSTITUÉE

421. — La protection des perfectionnements techniques dans les pays socialistes est, en réalité, restreinte ; elle se limite, en effet, à la délivrance à leurs auteurs d'un diplôme, qualifié selon les pays, certificat de rationalisateur, certificat d'innovateur, ou certificat de novateur.

Ce diplôme est décerné par l'entreprise dans laquelle l'auteur travaille ou par celle qui, la première, a accepté d'appliquer l'innovation, lorsqu'après examen, la solution technique proposée a été jugée intéressante et que l'entreprise décide de l'utiliser.

Les droits conférés par ce diplôme sont assez faibles. Leur titulaire ne possède ni le droit d'exploiter ni, *a fortiori*, celui d'inter-

(14) Cf. G. Palos, *article précité*, p. 224.
(15) V. *supra* n^{os} 277 à 316, 372 à 376, 383 à 404 et 406.

dire à autrui de le faire. Le droit d'exploitation est en effet transmis à l'entreprise, mais celle-ci ne possède pas davantage de droit exclusif sur l'innovation qui peut être exploitée par toute autre entreprise socialiste dans des conditions déterminées par la loi. La situation est la même en ce qui concerne les informations techniques.

422. — On peut mentionner ainsi la disposition de l'article 97 de la loi yougoslave qui est significative à cet égard et qui précise que « la documentation technique concernant des processus technologiques, des plans de construction et des secrets de fabrication appartenant à une organisation, peut être utilisée par d'autres organisations conformément aux dispositions sur l'exploitation des inventions créées dans une organisation ».

Commentant cette disposition, M. Stojan Pretnar s'exprimait ainsi (16) :

> « L'organisation économique qui a pu se mettre en possession d'un know-how se trouve dans une situation économique privilégiée. Elle ne saurait cependant abuser de sa situation en vue de constituer un monopole. C'est pourquoi l'article 97 accorde aux autres organisations socialistes le droit d'obtenir une licence légale. Sans entrer dans les détails, cet article dispose que, dans des cas semblables, les organisations pourront faire usage de leur droit d'utiliser les connaissances techniques d'une autre organisation économique, *dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux inventions créées au sein des organisations et brevetées en leur faveur* ».
>
> « S'il se trouve donc qu'une organisation dispose de connaissances techniques spéciales (documentation technique, procédés technologiques, constructions et secrets de fabrication, etc.), toute autre organisation qui s'y intéresse peut lui demander de partager ces connaissances. La première organisation qui dispose de ces connaissances n'est pas tenue de les communiquer sans indemnité à d'autres. En cas de litige, l'organisation intéressée devra s'adresser au Conseil d'arbitrage prévu par l'article 40. Celui-ci aura tout d'abord à examiner si les conditions prévues par l'article 39 sont réalisées (16 bis).
>
> Si c'est le cas, il fixera les conditions dans lesquelles l'orga-

---

(16) S. Pretnar, *Lettre de Yougoslavie :* étude précitée, p. 214.

(16 bis) Les articles 39 et 40 de la loi yougoslave du 31 octobre 1960 sont contenus dans la partie de ce texte qui est consacrée aux brevets.

L'article 39 dispose que lorsqu'une organisation a déposé une demande de brevet ou obtenu déjà un brevet, d'autres organisations peuvent exploiter l'invention objet de la demande de brevet ou du brevet dans les cas suivants :

1° Si l'invention n'est pas exploitée ou insuffisamment exploitée dans le pays.

2° Si l'exploitation de cette invention par l'autre organisation présente un intérêt particulier pour l'économie.

3° Si une organisation n'est pas à même d'exploiter une invention en tout ou en partie, sans utiliser une autre invention créée dans une autre organisation

nisation devra communiquer ses connaissances techniques à la requérante ».

423. — Dans les pays industrialisés de l'Europe Orientale, les échanges de données techniques et, d'une façon générale, de know-how, se font souvent à titre gratuit alors qu'il n'en est généralement pas de même dans les pays industrialisés de l'Europe Occidentale (17). Il y a évidemment là une conséquence des différences que manifestent les régimes économiques de ces deux groupes de pays.

On retrouve des dispositions semblables dans la législation des divers pays socialistes ; néanmoins, il faut remarquer une évolution récente sur ce point dans le nouveau décret hongrois du 19 décembre 1967, en ce sens que cette communication, obligatoire sous l'ancien décret de 1959, est maintenant devenue *facultative* et est effectuée en contrepartie d'une prestation financière de la part du bénéficiaire de la communication.

424. — En définitive, il semble que la seule protection conférée par le diplôme attribué à l'auteur d'une innovation, est celle de la *qualité d'auteur*. Cette qualité sert tout de même, sur le plan matériel, de fondement au droit pécuniaire de l'auteur qui s'analyse principalement dans l'attribution d'une récompense versée par l'entreprise qui a délivré le diplôme, et calculée en fonction des économies réalisées grâce à l'application de l'innovation (18), ou établie, comme en Hongrie, par un contrat conclu entre l'auteur de l'innovation et l'entreprise qui l'utilise.

Il faut indiquer, enfin, qu'à ces récompenses pécuniaires s'ajoutent également certains avantages accessoires de même nature que ceux accordés aux auteurs de découvertes ou d'inventions, tels que l'attribution d'un logement plus vaste, des vacances offertes dans des hôtels appartenant à l'Etat, un avancement professionnel, etc.

425. — Il apparaît donc que le système bien particulier de protection socialiste des perfectionnements techniques ne saurait

---

et protégée par un brevet.

On reconnaît dans les trois cas visés par l'article 39, ceux dans lesquels on admet en général qu'une licence obligatoire peut être imposée au breveté.

Quant à l'article 40, il dispose que si les conditions de l'exploitation de l'invention dans les cas mentionnés par l'article 39 ne peuvent faire l'objet d'un accord entre les organisations intéressées, elles seront réglées par un Conseil d'arbitrage institué par la loi et dont les décisions peuvent être soumises à la censure de la Cour Suprême Economique.

(17) Cf. *infra* n° 571.

(18) En ce qui concerne les barèmes, d'ailleurs assez stricts, appliqués en U.R.S.S. pour le calcul des rémunérations des auteurs de propositions de rationalisation, V. le tableau présenté par M. Hiance et Y. Plasseraud, *op. cit.*, p. 69.

constituer une solution dans les pays occidentaux pour la protection du know-how contre la divulgation non autorisée ou l'usurpation de la part des tiers. Il faut bien noter, il est vrai, que dans les pays de l'Est, et particulièrement dans ceux où l'institution du brevet a été, sinon remplacée, du moins doublée par celle de certificat d'auteur qui réserve à l'Etat le droit d'exploitation des inventions (19), la protection du know-how ne saurait être considérée dans la même perspective que dans les pays à libre entreprise. Sans doute serait-il plus exact de parler de *réglementation* plutôt que de protection du know-how. Mais cette réglementation existe et c'est un élément qu'il convenait de remarquer.

(19) BIRPI, Rapport du groupe d'étude sur le certificat d'auteur et résumé des législations, Genève 1966.

CHAPITRE II

LES TEXTES EN PROJET

426. — Deux ordres de textes en projet peuvent être distingués en ce qui concerne la protection spécifique du know-how. Sur le plan national d'une part, existe un projet de loi britannique sur les informations industrielles (section 1), sur le plan international d'autre part, deux textes ont été élaborés et proposés respectivement par la Chambre de Commerce Internationale (CCI) et par les Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI) devenus depuis, l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) (section 2).

Section 1

LE PROJET DE LOI BRITANNIQUE SUR LES INFORMATIONS INDUSTRIELLES

427. — Le projet de loi sur les informations industrielles qui a été déposé en Grande-Bretagne en 1968, plus connu sous son titre anglais de « Sir Edward Boyle's Industrial Information Bill », du nom de son auteur (1), correspond en quelque sorte, dans le cadre d'une protection spécifique du know-how, à ce qu'est le Mac Clellan Bill dans le cadre d'une protection par le moyen des dispositions réprimant la concurrence déloyale.

C'est le texte, nous l'avons dit, qui a été considéré par le Sous-Comité de droit pénal et de criminologie du Conseil de l'Europe, comme susceptible de servir de base de travail en vue d'une convention internationale sur la lutte contre l'espionnage industriel et économique (2).

428. — Les principaux articles de ce projet de loi sont ainsi conçus :

> 1. — Sera coupable du délit d'usurpation d'informations industrielles, telles que ces informations sont définies ci-après, toute personne qui, sans le consentement de leur légitime propriétaire et détenteur :

---

(1) Cf. *Price of Privacy*, publication du Conservative Political Center, 32 Smith Square. Londres SWI.

(2) Cf. *supra* n° 261.

a) lit, copie, reçoit ou enregistre de telles informations par quelque moyen photographique et/ou électronique, ou

b) obtient de telles informations de quelque ordinateur, banque de données, centre de mémorisation, rayon laser, satellite ou par quelque câble téléphonique ou système de télévision.

2. — Toute personne qui aide, encourage, conseille, provoque la perpétration de ce délit par une autre, ou qui, ayant connaissance d'une telle usurpation, reçoit, utilise, traite, vend de telles informations ou en dispose de quelque autre manière, sera également coupable du même délit.

3. — Par informations industrielles, on entend les informations concernant les brevets, marques, dessins et modèles non enregistrés, *le know-how*, les données techniques et relatives aux recherches, les formules, calculs, résultats d'expériences, conclusions d'études, coûts, structures des prix, contrats, listes de fournisseurs et de clients, renseignements fournis au cours de discussions d'affaires confidentielles ou contenus dans des mémorandums à ce sujet.

. . . . . .

8. — Cette loi ne recevra pas application en ce qui concerne les investigations dûment autorisées par la police ni à celles qui sont entreprises par autorité ministérielle ou dans l'intérêt de la sécurité nationale (3).

Les autres articles de ce projet de loi concernent des questions de procédure et les pénalités auxquelles s'exposeraient les contrevenants.

429. — On observe ainsi qu'en son article 3, ce projet vise expressément le know-how et que, par la définition très large qu'il donne

---

(3) Cf. *Price of Privacy*, publication précitée, pp. 18-19. Le texte anglais de ces articles est le suivant :

1. — A person shall be guilty of the offence of misappropriation of industrial information, as hereinafter defined, who, without the consent of the rightful owner and possessor thereof :

a) reads, copies, receives, or records such information with any photographic and/or electronic device, or ;

b) obtains such information from any computer, data bank, memory core, laser beam, satellite, or from any cable telephonic or television system.

2. — A person who aids, abets, counsels or procures the commission of the said offence by another person, or who, with knowledge of such misappropriation, receives, uses, handles, sells, or otherwise disposes of such information, shall likewise be guilty of said offence.

3. — Industrial information shall include unregistered or incomplete patent, trade-mark, or design information, *know-how*, research and technical data, formulae, calculations, drawings, results, conclusions, costings, price structures, contracts, list of suppliers or customers, and private business discussions, or memoranda of the same.

. . . . . .

8. — This Act shall not apply to duly authorised investigation by the police or to investigation undertaken with ministerial authority, or investigation undertaken in the interests of national security.

des « informations industrielles », il s'applique en réalité à tous les éléments compris dans le know-how aussi bien technique que commercial.

Mais la remarque essentielle qu'il convient de faire à son sujet est que, d'une part, ce projet interdit l'usurpation de toutes les informations industrielles en général, et non pas seulement de celles qui revêtent un caractère secret, et que, d'autre part, cette interdiction frappe bien cette usurpation en elle-même, à la seule condition — sans laquelle il n'y aurait évidemment pas d'usurpation — qu'elle se produise sans le consentement du propriétaire ou du détenteur des informations en cause et même si elle ne se réalise pas au moyen de procédés déloyaux dont ce projet ne fait aucunement mention.

Section 2

LA LOI-TYPE BIRPI ET LES CLAUSES-TYPE C.C.I.

430. — Deux textes assurant une protection spécifique du know-how ont été élaborés sur le plan international et proposés respectivement par la C.C.I. et par les BIRPI.

Il existe un certain nombre de différences entre eux en ce qui concerne la forme. Celui de la C.C.I., on l'a dit, est en fait une résolution de la Commission pour la protection internationale de la propriété industrielle adoptée par son Comité exécutif lors de la 65e session en février 1961 (4) ; cette résolution ne concerne que le know-how et se présente sous la forme de dispositions qui en sont protectrices et dont l'introduction dans les législations nationales est instamment recommandée. En revanche, la loi-type concernant les inventions qui a été élaborée par les BIRPI avec l'aide d'un comité d'experts et publiée en 1965, constitue une étude qui dépasse le cadre précis du know-how. Elle se trouve, en effet, divisée en trois parties de longueur très inégale ; la première partie, qui comprend les articles 1 à 52 se rapporte aux brevets, la seconde, dans les articles 53 à 57, traite des « connaissances techniques », et la troisième enfin, dans les articles 58 et 59, concerne à la fois les brevets et les connaissances techniques en ce qu'elle traite des questions de procédure et se réfère au règlement d'exécution. Cette loi dont l'idée avait pris naissance lors de la réunion, qui eut lieu à Genève en 1963, sur l'invitation des BIRPI, d'un « Comité d'experts pour l'étude des problèmes de propriété industrielle intéressant les pays industriellement moins développés », est destinée aux pays en voie de développement, mais elle peut

---

(4) Le texte intégral de cette résolution est reproduit en annexe ; Cf. *infra* annexe II.

également servir de modèle pour les autres pays qui seraient désireux de légiférer ou de modifier leur législation en la matière. Ce sont essentiellement les dispositions de la deuxième partie de cette loi-type, c'est-à-dire les articles 53 à 57 qui nous concernent ici (5). Certes, le terme de know-how n'y figure pas expressément, mais les formules « procédés de fabrication » ou « connaissances relatives à l'utilisation et l'application de techniques industrielles » qui sont utilisées dans ces dispositions peuvent être considérées comme synonymes de know-how.

Sur le fond, on peut observer que le système de protection proposée pour le know-how est très voisin dans les deux textes ; le paragraphe 2, alinéa 4, de la résolution C.C.I. dispose, en effet, que « doit être considéré comme illicite tout usage, sans le consentement du titulaire, d'un know-how industriel par toute personne qui en connaît le caractère secret ou qui ne pouvait ignorer ce caractère », et l'alinéa 7 ajoute qu' « en cas d'usage illicite, de divulgation ou de communication de know-how secret, la personne lésée devrait pouvoir obtenir une mesure ordonnant la cessation (« injunction ») ou des dommages-intérêts ou l'un et l'autre. »

Quant à l'article 53 de la loi-type BIRPI, après avoir posé dans l'alinéa 1er le principe de la libre utilisation des procédés de fabrication ou des connaissances relatives à l'utilisation et l'application de techniques industrielles sous réserve des droits conférés par les brevets en vigueur, il précise que « toutefois, pour autant que ces procédés et connaissances n'ont pas été publiés ou rendus accessibles au public, ils sont protégés contre l'utilisation, la divulgation ou la communication illicites par des tiers, à condition que celui qui les a développés ait pris les mesures nécessaires pour préserver leur caractère secret. » Et il résulte de l'article 54 que l'illicéité d'une telle utilisation, divulgation ou communication provient uniquement du fait qu'elle a été effectuée « sans le consentement du titulaire des procédés et connaissances en cause par une personne en connaissant le caractère secret ou ne pouvant ignorer ce caractère. »

On peut donc étudier simultanément les conditions (A) et l'étendue (B) de la protection proposée par ces deux textes pour le know-how.

A. — *Conditions de la protection.*

431. — Dans la loi-type BIRPI comme dans la résolution C.C.I., la protection du know-how, présenté comme un bien constituant une valeur économique digne d'intérêt, se trouve subordonnée à la condition qu'il revête un *caractère secret.*

Or, il importe de remarquer que ce caractère est entendu d'une façon particulièrement *stricte ;* pour qu'il y ait « secret », il faut que deux conditions soient remplies, à savoir, d'une part, que le know-how n'ait pas été publié ou rendu accessible au public et,

---

(5) Le texte de cette partie de la Loi-type avec les commentaires des BIRPI est reproduit intégralement en annexe ; Cf. *infra* annexe I.

d'autre part, que la personne qui l'a mis au point ou acquis ait pris des mesures nécessaires pour préserver ce caractère secret.

Ces conditions d'application des textes des BIRPI et de la C.C.I. suscitent quelques observations.

432. — Il faut remarquer, tout d'abord, que les notions de publication ou d'accessibilité au public n'en font qu'une en réalité. D'ailleurs, le texte de la résolution C.C.I. parle de « publication sous une forme accessible au public ». Comme ni le texte des BIRPI ni le texte de la C.C.I. ne définit ce qu'il faut entendre, en ce qui concerne le know-how, par « publication sous une forme accessible au public », on peut penser que la définition de cette notion, telle qu'elle est valable pour l'invention brevetable, s'applique également au know-how ; or, on sait qu'en ce qui concerne l'appréciation de cette notion en matière de brevet, c'est un critère extensif qui a été retenu à l'article 2 de la loi-type des BIRPI et qui se trouve également appliqué dans la majorité des législations nationales (6).

433. — Par ailleurs, lorsqu'on parle de mesures nécessaires pour préserver le caractère secret du know-how, veut-on dire que ces mesures doivent être telles qu'elles aient, en fait, préservé ce caractère secret, ou qu'il suffise que ces mesures aient été de nature à atteindre ce résultat, même si elles n'y sont pas parvenues ?

Il semble bien que cette dernière interprétation soit la bonne, si l'on tient compte de la formule de la résolution de la C.C.I., selon laquelle le know-how est « réputé » secret si, alors qu'il n'a pas été publié sous une forme accessible au public, son possesseur a pris les mesures nécessaires pour en prévenir la divulgation. Dans ce cas, le know-how est seulement « réputé » secret, ce qui laisse entendre qu'il peut ne pas l'être objectivement.

B. — *Etendue de la protection.*

434. — Trois sortes d'atteinte au know-how considéré comme secret sont envisagées dans les textes : il s'agit de l'usage, de la divulgation ou de la communication illicites par des tiers. Mais comme le caractère d'exclusivité est étranger au know-how, il est bien certain que cette protection ne peut s'exercer contre une personne qui aurait mis au point indépendamment le même know-how ou qui l'aurait acquis licitement d'un autre propriétaire. Cette personne est libre d'utiliser ce know-how, de le divulguer ou de le céder si elle le juge bon, sans avoir à tenir compte du fait qu'une autre entreprise possède en propre un know-how identique.

Pour l'interprétation de ces textes, les notions d'usage ou de communication ne soulèvent pas de difficulté ; en revanche, celle de divulgation n'est définie ni dans le texte de la C.C.I., ni dans le texte des BIRPI. Certes, cette divulgation peut naturellement résulter de la multiplicité des communications à des tiers, mais elle ne se confond pas avec ces communications. Il faut l'entendre en ce sens, qu'en matière de know-how, comme en matière de

(6) Cf. *supra* n^{os} 141 et 142.

brevet, il y a divulgation lorsqu'il y a publication sous une forme accessible au public par description écrite ou orale ou par d'autres moyens, comme une démonstration publique des méthodes de production utilisées, par exemple.

Ces actes d'usage, de communication aux tiers ou de divulgation ne sont cependant déclarés illicites que si deux conditions se trouvent réalisées : d'une part, ils doivent avoir été accomplis sans le consentement du titulaire du know-how et d'autre part, ils doivent être le fait d'une personne connaissant le caractère secret du know-how ou ne pouvant l'ignorer.

435. — Ajoutons qu'en ce qui concerne les sanctions, il est précisé que la violation du know-how peut faire l'objet d'une action en cessation des actes illicites, ou d'une action en dommages-intérêts ou de ces deux sanctions concurremment. La loi-type BIRPI dont l'article 57 déclare applicable les articles 49 et 50 du même texte concernant la violation des droits découlant du brevet, dispose que ces actions peuvent être exercées par la voie civile ou la voie pénale.

436. — Que penser de la protection ainsi proposée ? En fait, ces textes, et en particulier la loi-type BIRPI qui est plus étoffée que la résolution C.C.I. puisque son article 56 déclare applicables au know-how d'importantes dispositions de la première partie relatives aux cessions et aux licences contractuelles de brevet, ouvrent des horizons nouveaux. Une protection d'ensemble satisfaisante du know-how ne peut être obtenue, on l'a vu au cours de l'étude conduite dans ce titre, par l'utilisation des dispositions légales et des théories juridiques applicables actuellement ; il faut donc la rechercher dans une voie nouvelle.

Or, lorsque l'on s'interroge sur le fondement de la protection proposée pour le know-how dans la loi-type BIRPI, on observe qu'il n'est plus question de dommages ni de faute ou d'intention frauduleuse et qu'il ne s'agit plus de se demander si l'on se trouve ou non en présence, pour employer la formule de l'article 10 bis de la Convention de Paris, « d'un acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. » Les dispositions des articles 53 et 54 de la loi-type ne sont pas situées sur le terrain de la concurrence déloyale lequel, comme il a été précédemment indiqué (7), est dominé par l'article 1382 du Code civil français ou les articles similaires de certains codes étrangers qui ont repris l'héritage de l'ancienne « actio injurarium » romaine (8). Tandis en effet, que ces articles, définissent, comme l'a montré le Doyen Roubier (9), des « situations juridiques » qui font naître, à la charge de toute personne s'y trouvant placée, le devoir de ne pas porter atteinte aux intérêts de ses concurrents par des moyens déloyaux, la loi-type BIRPI propose selon nous une *nouvelle technique de protection par l'institution d'un véritable droit sur le know-how.*

(7) Cf. *supra* n^{os} 372 à 376.

(8) Cf. J. Carbonnier, note sous Trib. cor. de Grasse, 8 fév. 1950, *D.* 1950, p. 714.

(9) Cf. P. Roubier, *Droits subjectifs et situations juridiques* : notamment pp. 49-52, 136-138, 298.

TITRE II

VERS UNE TECHNIQUE NOUVELLE DE PROTECTION : L'INSTITUTION D'UN DROIT SUR LE KNOW-HOW

437. — La création d'une disposition légale spécifique instituant un véritable droit sur le know-how constituerait certainement la technique la meilleure pour assurer une protection efficace de cette notion. C'est, on l'a vu, la solution retenue dans la loi-type BIRPI.

Il convient cependant, pour préciser cette technique nouvelle de protection, de déterminer la nature juridique d'un tel droit ; s'agit-il d'instituer un véritable droit réel sur le know-how ou de créer un droit personnel au respect du secret du know-how par les tiers ?

Chapitre I — Un droit réel sur le know-how.

Chapitre II — Un droit personnel au respect du secret du know-how.

CHAPITRE I

UN DROIT REEL SUR LE KNOW-HOW

438. — S'interroger sur l'existence d'un droit réel comme le droit de propriété sur le know-how, conduit en fait à vérifier si l'on retrouve dans la personne de son titulaire les prérogatives classiques attachées à ce droit. Une réponse affirmative a pu être dégagée sur ce point dans les pays anglo-américains. Cette solution n'est cependant pas décisive ; il convient, en effet, de bien s'entendre sur la signification, le contenu même de la notion de propriété qui, comprise différemment dans le système juridique anglo-américain (section 1) et dans le système français inspiré du droit romain (section 2), aboutit à des conséquences différentes en ce qui concerne la question soulevée.

Section 1

LA SOLUTION ANGLO-AMERICAINE : KNOW-HOW ET RAPPORT PERSONNEL DE PROPRIETE

439. — La question de savoir si le know-how pourrait faire l'objet d'un droit de propriété a été envisagée à plusieurs reprises par la doctrine et la jurisprudence aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne pour être résolue par l'affirmative dans l'ensemble (1).

En fait, cette question se posait le plus souvent à propos de la détermination du régime fiscal des paiements reçus par le titulaire d'un know-how, qu'il s'agisse de redevances versées par un utilisateur du know-how ou de sommes correspondant au prix d'une cession ; le problème était de savoir si ces paiements se trouvaient

---

(1) V. sur cette question : J.B. Nash, *The concept of property in know-how as a growing area of industrial property : its sale and licensing, Patent, Trademark and Copyright Journal of Research and Education*, 1962, pp. 289 à 298 ; Ch. L. Maddock, *Know-how licensing under the antitrust laws of the United States and the Rome Treaty : Common Market Review*, vol. 2, n° 1, juin 1964, pp. 36 à 68, et particulièrement, pp. 41 à 45, le paragraphe intitulé « Protection of secret industrial know-how in the United States ».

astreints à l'impôt sur la propriété (Income from property) ou à la taxe sur les services (Income from service) (2). C'est à cette occasion que la jurisprudence anglo-américaine avait été conduite à plusieurs reprises à dire que le know-how constituait le siège d'un véritable droit de propriété (3).

440. — Mais, il faut bien noter la conception particulière de cette notion dans le système juridique de ces pays. Celle-ci est, en effet, essentiellement comprise comme un *droit personnel* qui donne à son titulaire une série de prérogatives contre les tiers. Ainsi que le notait Maddock « le terme de propriété n'est pas un concept abstrait, mais désigne plutôt les prérogatives de son titulaire. Les droits de propriété ne sont pas attachés à l'objet lui-même, mais s'apprécient par rapport à une personne. Pour en mentionner seulement quelques-uns, ils comprennent pour leur titulaire le droit à la protection, le droit d'utilisation, d'exploitation ou de transférer une chose. Chacun de ces droits est un élément isolé du faisceau des droits du propriétaire. Le mot propriété est simplement une étiquette qui permet de désigner un faisceau de droits que la loi reconnaît et fait respecter » (4).

441. — Aux U.S.A., par exemple, ces prérogatives conférées par le droit de propriété, se trouvent mentionnées dans le « Restatement of the law of property » qui fournit des définitions générales des relations légales susceptibles d'exister entre le titulaire du droit de propriété et les tiers. Transposées en matière de know-how, celles-ci donnent à son titulaire le droit :

1° de garder secret son know-how en imposant une obligation de secret à ceux auxquels il l'a révélé, et de l'utiliser à sa guise. Cette prérogative est qualifiée de « Right ».

---

(2) Cf. M.J. Palmer, *Taxation of the foreign licensor in the United Kingdom : Idea*, vol. 1, n° 3. D'une façon générale, en ce qui concerne le régime fiscal du contrat de know-how, V. *infra* n°s 533 à 549.

(3) Pour les Etats-Unis, V. parmi les nombreuses décisions citées par Maddock, *op. cit.*, l'affaire *Gronemeyer* v. *Hunter Corp.* (Delaware Chancery 1954), 102 *U.S.P.Q.* 132, dans laquelle le juge Seitz déclarait notamment : « Je suis persuadé que les informations révélées par les modèles et les dessins constituent un type de know-how que la loi considère comme faisant l'objet d'un droit de propriété ». On peut retenir encore la décision plus ancienne de la Cour d'Appel du 6e circuit, en 1916, dans l'affaire *Durand* v. *Brown*, 236 F.609, où il était indiqué que « les procédés et formules secrets sont des propriétés et les droits qui s'exercent à leur sujet sont reconnus par la Cour Suprême du Michigan comme méritant la protection au titre des droits de propriété ». Pour la Grande-Bretagne, Cf. l'affaire *Evans Medical Supplies* v. *Moriarty*, citée dans Palmer, *op. cit.*, p. 393.

(4) Ch. L. Maddock, *op. cit.*, p. 42 (We are not concerned with property as an abstract concept but rather the rights possessed by the owner of property. Property rights do not inhere in the object itself rather we are considering the rights possessed by an individual owner of property. They include the right to protect, to use, to exploit or to transfer ownership, to mention only a few. Each of these rights is a single identifiable piece of the whole bundle of rights possessed by the owner of property... The word property is simply a label used to identify a bundle of rights which the law recognized and enforces).

2° d'empêcher toute utilisation ou divulgation de ce know-how lorsqu'il a été obtenu de façon frauduleuse (« Privilege »).

3° de modifier et améliorer le know-how ou d'en disposer par tous moyens qu'il jugera bons (« Power »).

4° de s'opposer à ce que les tiers qui ont obtenu illégalement le know-how puissent empêcher ou contrôler l'usage qui en est fait par les propriétaires (« Immunity ») (5).

442. — On voit ainsi que ce terme de propriété ne désigne en droit anglo-américain que des liens existants entre des sujets de droit et non pas un droit réel sur la chose. C'est ce qu'avait expressément souligné la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire du Pont de Nemours contre Masland en déclarant, notamment, que le terme de « propriété » utilisé en matière de secrets de fabrication n'était que « l'expression non analysée de certaines conséquences secondaires découlant de ce fait premier qu'un minimum de bonne foi est toujours exigée par la loi » (6).

Il est bien évident que, si l'on réduit la notion de propriété à des rapports de ce genre, le know-how peut-être considéré comme le siège d'un « droit de propriété ». Mais ce droit n'a alors plus rien de semblable avec la notion française de droit de propriété.

Section 2

LA SOLUTION FRANÇAISE : KNOW-HOW ET DROIT RÉEL DE PROPRIETE

443. — On sait qu'en France le droit de propriété a été conçu, dans l'esprit des rédacteurs du Code civil, comme le droit réel le plus parfait, celui qui confère à son titulaire aux termes de l'article 544 « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. » Il s'agit donc d'un droit attribuant des prérogatives sur la chose elle-même, qui s'exerce directement sur elle, et dont la violation se trouve fortement réprimée sur le plan pénal et sur le plan civil.

La question de savoir si le know-how peut être le siège d'un droit de cette nature prête à discussion ; c'est que l'on rejoint, en effet, le problème plus général de la détermination de la nature juridique des droits intellectuels et la controverse qui a opposé certains auteurs à ce sujet. Sans reprendre l'étude détaillée de cette question, il convient toutefois d'en rappeler les éléments principaux (§ 1) et d'envisager l'hypothèse particulière des rapports entre l'invention et le droit de propriété (§ 2), pour en tirer les conséquences en matière de know-how.

---

(5) Cf. Nash, *op. cit.*, p. 295.
(6) Cf. *supra* n° 181.

§ 1. — Nature juridique des droits intellectuels

444. — Tandis que le législateur de l'époque révolutionnaire, en réaction contre le système des corporations et des privilèges royaux, avait conçu les droits intellectuels, et en particulier le droit d'inventeur, de la façon la plus absolue (7), l'évolution législative postérieure apparaît bien s'être effectuée d'une façon beaucoup plus nuancée sur ce point. Déjà dans la loi sur les brevets du 5 juillet 1844, il n'était plus question de propriété de l'auteur de l'invention et la disposition nouvelle de l'article 1er n'instituait plus qu'un « *droit exclusif d'exploitation* » au profit de l'inventeur, sous certaines conditions et pour une durée limitée. Et l'on peut remarquer que cette évolution s'est poursuivie dans la loi du 2 janvier 1968 qui précise que ce droit exclusif d'exploitation appartient au *premier déposant* et non plus à l'inventeur. Comme l'a souligné le directeur de l'INPI, M. F. Savignon, cette disposition n'est pas destinée à déposséder l'inventeur mais à faciliter le dépôt des demandes de brevet en tenant compte de l'évolution survenue dans la recherche scientifique et dans les conditions de l'invention qui tend de plus en plus à se collectiviser au sein d'une équipe de chercheurs. Et M. Savignon ajoute : « En substituant à l'affirmation d'un droit de propriété la reconnaissance d'un droit exclusif d'exploitation *sans même faire référence au profit à en tirer par le titulaire du titre*, comme dans le texte de 1844, la loi met l'accent sur la finalité de l'invention qui ne peut résider que dans l'exploitation en vue de l'intérêt général » (8).

On voit donc que cette évolution législative est allée dans le sens de la *suppression progressive de toute idée de propriété de l'inventeur* et constitue une indication à ne pas négliger lorque l'on s'interroge sur la possibilité de voir un droit de cette nature dans le know-how.

445. — Il faut noter, cependant, que cette évolution n'a pas entraîné l'accord unanime de la doctrine sur le fondement des droits intellectuels. A la suite d'une nouvelle étude de la notion de propriété

---

(7) C'est ainsi que la première loi sur les brevets d'invention du 7 janvier 1791 disposait dans son article 1er que « toute découverte ou nouvelle invention dans tous les genres d'industrie est la propriété de son auteur ».

Il convient cependant de souligner que le législateur révolutionnaire n'est pas resté fidèle à ses principes en décidant (article 3 de la loi) que « celui qui apportera le premier en France une découverte étrangère jouira des mêmes avantages que s'il en était l'inventeur », ou encore (article 10) en déclarant déchu de son titre « tout inventeur qui, après avoir obtenu une patente en France sera convaincu d'en avoir pris une pour le même objet en pays étranger ». Comme l'a écrit M. Finniss, « si la thèse est admise qu'un droit naturel préexistant impose à la société l'obligation morale de délivrer un titre de propriété exclusive, tout Etat est moralement tenu de reconnaître de tels droits, de quelque pays qu'ils émanent. Mais il est inutile de s'arrêter à des contradictions qui ont perdu toute importance. Le brevet est une institution sociale, justifiée par des fins sociales ». (Cf. *Brevets d'invention français*, publications du Ministère de l'Industrie et du Commerce, avant-propos p. 19).

(8) F. Savignon, *Aspects économiques de la réforme du système des brevets*, *P.I.B.D.* 1969, II, p. 516.

effectuée par certains auteurs (9), d'éminents spécialistes ont persisté à voir dans les droits intellectuels le siège d'un véritable droit de propriété (10). Que faut-il donc penser du véritable fondement des droits intellectuels ?

446. — Il est certain que la conception restrictive du droit de propriété qui voulait limiter cette notion aux choses corporelles n'est plus exacte aujourd'hui. Il s'agissait d'idées héritées du droit romain et fondées, comme l'a expliqué Josserand, sur la confusion qui avait été commise entre le droit et la chose sur laquelle il porte. Ainsi que le prônait cet auteur, il faut dématérialiser cette notion de propriété, la tranformer du « dominium » romain en un concept idéalisé qui se dégage de son objet. Et c'est d'ailleurs bien ce qui a été fait, puisque l'on assiste à une extension contemporaine de la notion de propriété à des formes nouvelles de biens (11). C'est ainsi que M. Mousseron a pu écrire que « le droit de propriété n'est plus la maîtrise physique de la chose concrète, préhensible ; c'est, libérée de toute application pratique, la maîtrise la plus absolue qui puisse porter sur un bien quelconque et s'imposer comme telle aux prérogatives concurrentes » (12).

Mais la question est alors précisément celle de savoir si l'on peut avoir la maîtrise d'une invention.

§ 2. — Invention et droit de propriété

447. — Des avis différents ont été exprimés en ce qui concerne les rapports entre l'invention et le droit de propriété. A la théorie du Doyen Roubier (A) se trouve, en effet, opposée une théorie de la doctrine moderne présentée, en particulier, par le Professeur Mousseron (B).

A. — *Théorie de Roubier.*

448. — Pour une partie de la doctrine qui s'est exprimée en particulier par le Doyen Roubier, l'existence d'un droit de propriété sur une idée inventive se trouve subordonnée à l'existence même d'une exclusivité d'usage de cette idée inventive par son auteur. Or, comme le remarque cet auteur, « tandis que l'exclusivisme de la propriété est dans la nature des choses lorsqu'il s'agit de biens matériels, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de biens immatériels » (13). Le cas de propriété indivise mis à part, on ne peut être deux à posséder le même champ et cela tient à ce

---

(9) L. Josserand, *Cours élémentaire de droit civil*, T. I, nos 1518 et s. ; V. aussi, *Configuration du droit de propriété dans l'ordre juridique nouveau* (Mélanges dédiés à M. Sugiyama, pp. 95 et s.) ; A. Rouast, *L'évolution du droit de propriété* (Travaux de l'Association H. Capitant, 1945, T. I, pp. 45 et s.).

(10) V. en ce qui concerne le brevet, J.M. Mousseron, *Contribution à l'analyse objective du droit du breveté d'invention*, Thèse Montpellier, 1960. pp. 272 et s. Pour la propriété littéraire, P. Recht, *Le droit d'auteur, une nouvelle forme de propriété*, 1969, pp. 207 et s.

(11) G. Ripert, *Les forces créatrices du Droit* : Paris, 1955, p. 191.

(12) J.M. Mousseron, *op. cit.*, p. 275.

(13) P. Roubier, *op. cit.*, T. I, p. 97.

que Cauwès (14) appelait le « défaut d'ubiquité de la matière ». Il y a, au contraire, ubiquité des idées ; on ne peut pas dire, en effet, que l'auteur d'une invention ait l'exclusivité de l'idée inventive *devenue le bien commun* de tous.

B. — *Théorie novatrice de M. Mousseron.*

449. — Cette conception a été critiquée, toutefois, par la doctrine moderne, en particulier par le Professeur Mousseron. Cet auteur estime, en effet, qu'il n'est pas exact de dire que le titulaire d'un droit intellectuel n'a pas l'usage exclusif de son droit, puisque toute utilisation effectuée par un tiers sans son autorisation constitue un acte de contrefaçon, notion qu'il conçoit, d'ailleurs, d'une façon excessivement large, semble-t-il, puisqu'il qualifie ainsi « tout fait d'usage non autorisé, fût-il dépourvu de toute intention commerciale » (15).

450. — C'est là, semble-t-il, que réside la confusion. Le Doyen Roubier parle de *l'idée inventive*, le Professeur Mousseron du *droit d'exploitation conféré par le brevet.*

Il est bien certain que le brevet est l'objet d'un droit de propriété au profit de son titulaire. L'énoncé du titre IV de la loi du 2 janvier 1968, « Du brevet comme objet de propriété », confirme cette observation. Le titulaire du brevet est bien propriétaire du droit exclusif qui lui a été accordé quant à l'exploitation industrielle de son invention. Sans doute cette propriété est-elle soumise à de nombreuses restrictions constituées par les diverses licences obligatoires qui lui sont imposées par la loi, mais, à cet égard, elle partage le sort de la propriété en général dont le Doyen Ripert a pu dire que le régime normal était celui de la servitude d'utilité publique (16).

Mais il ne s'ensuit pas que l'auteur de l'invention ait seul l'usage de l'idée inventive elle-même. Dès le moment où il l'a divulguée, comme le marin de Vigny qui lance à la mer la bouteille contenant son message et qui « abordera si c'est la volonté des dieux » (17), l'inventeur propose son idée aux chercheurs qui s'en emparent et qui s'en servent pour des développements futurs. Il a toujours été admis que les idées inventives contenues dans un brevet pouvaient, en elles-mêmes et abstraction faite des applications industrielles auxquelles s'applique le monopole du brevet, être utilisées par des tiers pour leurs travaux. C'est la condition même du progrès scientifique et c'est expressément ce que prévoit la loi du 2 janvier 1968 dont l'article 29 *in fine* dispose que « ne sont pas considérés comme portant atteinte aux droits du breveté, les actes accomplis à des fins personnelles ou domestiques *ou en vue d'expérimenter l'objet de l'invention brevetée.* »

---

(14) Cauwes, *Cours d'économie politique*, 3e édit., T I, pp. 625 et s.
(15) J.M. Mousseron, *op. cit.*, p. 273.
(16) G. Ripert, *Les aspects juridiques du capitalisme moderne*, Paris, 1951.
(17) A. de Vigny, *La bouteille à la mer.*

Cela est si vrai que l'article 36 de la même loi a institué le système des licences de perfectionnement ou de dépendance qui s'appliquent précisément aux cas où un chercheur, s'emparant d'une idée inventive contenue dans un brevet antérieur, lui apporte des développements qui feront dorénavant corps avec elle (18).

C'est pour cette raison que certains auteurs ont pu dire récemment que l'on ne pouvait pas parler de propriété sur les inventions. M. Page (19), analysant la genèse des nouvelles inventions actuelles, a été amené, en effet, à en distinguer une double filiation qui constitue un double lien de dépendance ; filiation scientifique d'une part, car les inventions nouvelles se trouvent le plus souvent suscitées par des événements scientifiques antécédents et reposent sur un stock de connaissances utiles accumulées précédemment ; filiation technique d'autre part, dans la mesure ou l'apparition d'une nouveauté n'est pas un événement absolument original sur le plan technique ; bien souvent, en effet, une technique n'a de nouveau qu'une combinaison à laquelle on n'avait pas encore songé jusque-là.

451. — On comprend donc qu'il n'est pas possible de pouvoir vraiment affirmer, dans ces conditions, que l'on est propriétaire d'une invention, et par conséquent, de l'idée inventive concrétisée par le know-how On préférera s'en tenir avec M. Page, à l'idée d'un *simple droit de paternité* sur une invention qui porte l'empreinte de son auteur. C'est là, la seule prérogative que l'on puisse lui reconnaître dans ce domaine. « La création scientifique et technique, ainsi que l'écrit cet auteur, est une création éminemment collective ; ceci veut dire qu'elle implique la participation complémentaire d'individus distincts, d'unités juridiques et économiques distinctes. Les appropriations qui apparaissent, au fur et à mesure que le processus de création technique s'achemine vers le stade de l'applicabilité industrielle ne sont que des *appropriations de fait.* » Ainsi que l'a écrit Jean Guitton « l'inventeur n'a pas plus de mérite que celui qui donne, dans le percement d'un tunnel, le dernier coup de pioche » (20). L'auteur d'une invention ne possède ainsi sur elle qu'un simple droit de paternité, du fait de la contribution qu'il a apportée à son éclosion. On rejoint ici l'idée exposée par le Directeur de l'I.N.P.I. et qui se trouvait à la base de la nouvelle loi sur les brevets (21).

Il apparaît bien ainsi qu'il n'est pas juridiquement possible d'envisager la création d'une disposition légale instituant un droit de propriété sur le know-how.

Mais on peut créer, semble-t-il, un droit d'une autre nature.

---

(18) Cf. *supra* n° 244.

(19) A. Page, *Rapport de synthèse du colloque Université-Industrie de Lyon : La propriété industrielle et le Marché Commun*, 1966, p. 175.

(20) J. Guitton. *Le déclin des maîtres*, chronique, *Le Figaro* du 25 août 1956.

(21) Cf. *supra* n° 444. Sur la nature juridique du droit de l'inventeur, V. R. Franceschelli, *Nature juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur : Mélanges Paul Roubier*, T. II, p. 453.

CHAPITRE II

UN DROIT PERSONNEL AU SECRET DU KNOW-HOW

452. — L'institution au profit du détenteur du know-how d'un droit personnel au respect, de la part des tiers, du secret du know-how, permettrait certainement d'en assurer une protection efficace. Le problème est cependant de déterminer quel pourrait être le fondement d'un semblable droit au secret dans le domaine de la propriété industrielle. On sait, en effet, que dans un arrêt du 19 octobre 1964 la Cour de Cassation avait cru pouvoir énoncer que le seul fait qu'une innovation soit tenue secrète par son auteur ne confère à ce dernier aucun droit au respect de ce secret de la part des tiers (1).

Pour justifier ce droit au secret, on pourrait penser au droit originel de tout auteur sur son œuvre (section 1) mais il semble que les droits de la personnalité offrent sur ce point une meilleure solution (section 2).

Section 1

DROIT AU SECRET DU KNOW-HOW ET DROIT ORIGINEL DE L'AUTEUR OU DU CREATEUR

453. — On peut rechercher la justification de ce droit au secret du know-how dans le droit originel que tout auteur ou créateur possède sur son œuvre du fait même de cette création. C'est ainsi, on l'a vu, que se justifie la conception française du droit de possession personnelle (1 bis) et c'est également ce droit originel de paternité que confirme la délivrance du brevet en y ajoutant le droit d'interdiction. Il faut rappeler d'ailleurs que ce droit de paternité a été expressément reconnu par la Convention de Paris dont l'article 4 ter dispose que l'inventeur a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet, et dans l'article 4 de la loi française de 1968.

Or, l'une des caractéristiques, et sans doute la principale, de ce

---

(1) Cf. *supra*, n° 314 *in fine*.
(1 bis) Cf. *supra*, n^{os} 338 à 353.

droit assimilable au droit moral de l'auteur des œuvres littéraires et artistiques (2), est qu'il institue le créateur seul maître de décider s'il entend publier son invention ou s'il préfère la garder secrète.

454. — Ce n'est que dans des cas exceptionnels et pour des raisons d'intérêt général qu'il peut être porté atteinte à ce droit de divulgation qui appartient à l'auteur d'une invention.

C'est ainsi, par exemple, que l'article 151 c) de la loi américaine du 30 août 1954 sur l'énergie atomique (3) impose à toute personne ayant fait une invention dans ce domaine, l'obligation d'en donner connaissance aux autorités désignées par cette loi. Une disposition semblable figure dans l'article 4 de la loi anglaise du 6 novembre 1946 sur le même sujet (4). C'est ainsi également que, dans le cadre de la législation anti-trust, il est arrivé que soient rendus des « consent-decrees » (5), portant obligation pour certains industriels de divulguer des connaissances techniques en leur possession.

Mais, ces cas exceptionnels mis à part, il est certain que toute atteinte portée pour des fins personnelles au droit de divulgation appartenant à l'auteur d'une invention et, par conséquent, au secret que cet auteur peut vouloir garder sur son invention, constitue en soi un acte illicite.

455. — Il est nécessaire pour cela, cependant, qu'il s'agisse bien d'une *véritable invention*. Or, l'on sait que les éléments constitutifs du know-how ne satisfont pas tous à cette exigence et que leurs degrés de nouveauté ou d'activité inventive sont fort divers (6).

Aussi cette justification n'est-elle pas suffisante et convient-il d'en rechercher une autre susceptible de fonder ce droit au secret du know-how d'une façon générale, sans distinguer selon que le know-how présente ou non les caractères d'une véritable invention au sens de la loi sur les brevets.

Section 2

DROIT AU SECRET DU KNOW-HOW ET DROITS DE LA PERSONNALITE

456. — On sait que l'existence de droits de la personnalité dési-

---

(2) Il faut remarquer à ce propos que le Doyen Roubier pensait qu'un manuscrit décrivant une invention non brevetée pouvait être le siège d'un droit moral. Cf. *Le droit de la propriété industrielle*, t. I, p. 372.

(3) Cf. Pour la traduction française de cette loi, *Prop. Ind.* 1957, pp. 65-71 (1re partie), pp. 85-92 (2e partie), pp. 125-132 (3e partie), pp. 147-153 (4e partie), pp. 166-169 (5e partie).

(4) Cf. pour la traduction française de cette loi, *Prop. Ind.* 1958, pp. 101-110.

(5) Un « consent decree » est une transaction conclue entre les parties à un procès et le procureur et approuvée par la Cour. Cf. à ce sujet, l'exposé de M. Oudemans, *Exploitation, cession et licences de brevet : Cours des B.I.R.P.I. de Propriété Industrielle*, Genève, 1966, p. 138. — V. également J. P. Stenger, *La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain*, 1965, n° 370.

(6) Cf. *supra*, nos 156 et 190 à 192.

gnant un ensemble de prérogatives juridiques fondamentales reconnues à la personne afin de lui permettre de s'intégrer dans le milieu social et de faire respecter ses intérêts physiques et moraux, a été contestée par certains auteurs et, au contraire, affirmée par d'autres (7).

Il n'y a cependant plus de doute, maintenant, pour certains de ces droits tel que le droit au respect de la vie privée. Ce droit qui avait fait pendant longtemps l'objet d'affirmations purement jurisprudentielles a, en effet, été récemment consacré par la loi du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens ; cette loi contient dans sa troisième partie, qui a pour titre la « protection de la vie privée », un article 22, inséré depuis lors à l'article 9 du Code Civil, énonçant dans son alinéa 1er la déclaration de principe que « chacun a droit au respect de sa vie privée » (8).

Le contenu de ce droit subjectif au respect de la vie privée n'a certes pas été déterminé dans ce texte, mais les solutions antérieures de la jurisprudence qui avait dégagé sur ce point deux éléments essentiels, le droit de la personne sur son image (§ 1) et le droit au secret de la vie privée à proprement parler (§ 2), restent valables.

C'est, semble-t-il, dans cette direction que peut être recherché le fondement d'un droit objectif au respect du secret du know-how.

§ 1. — Droit de la personne sur son image

457. — Le droit de la personne sur son image (9), ainsi que

---

(7) Contre la notion de droit de la personnalité, V. notamment P. Roubier, *Droits subjectifs et situations juridiques* et *Le droit de la propriété industrielle*, t. I, pp. 521-522, t. II, pp. 371-372. — En sens contraire V. L. Dabin, *Le droit subjectif*, Paris, 1952.

(8) En ce qui concerne cette loi et le droit au respect de la vie privée en général, V. : R. Lindon, *Les dispositions de la loi du 17 juillet 1970 relatives à la protection de la vie privée : J.C.P.* 70, I, 2357. — J. Pradel, *Les dispositions de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, D.* 1971, Chr., p. 111. — P. Kayser. *Les droits de la personnalité ; aspects théoriques et pratiques : Rev. trim. dr. civ.* 1971, pp. 445-509 et *Le secret de la vie privée et la jurisprudence civile. Mélanges René Savatier*, p. 404. — R. Nerson, *La protection de la vie privée en droit positif français : Rev. int. dr. comp.* 1971, p. 737. — A. Chavanne, *La protection de la vie privée dans la loi du 17 juillet 1970 : Rev. sc. crim.* 1971, p. 605. — A. Françon, *Des limitations que les droits de la personnalité apportent à la création littéraire et artistique : Il Diritto di Autore* 1970, p. 171 et *RIDA*, avril 1971, pp. 149-205. — R. Badinter, *Le droit au respect de la vie privée : J.C.P.* 68, I, 2136. — V. encore sur les droits de la personnalité en général : Mazeaud, *Leçons de droit civil*, t. 1, 5e éd. 1972, par M. de Juglart, 2e vol., p. 656, et les références citées.

(9) V. à ce sujet, plus particulièrement, P. Kayser, *Le droit à l'image, Mélanges P. Roubier*, t. II, p. 75 et *Le secret de la vie privée et la jurisprudence civile, op. cit.* n° 25. — J. Stoufflet, *Le droit de la personne sur son image : J.C.P.* 1957, I, 1374. — D. Becourt, *Le droit de la personne sur son image*, Paris, 1969. — B. Edelman, *Esquisse d'une théorie de l'homme et son image : D.* 1970, I, p. 119. — V. aussi la note de P. Mimin sous Cass. civ. 12 juil. 1966 : *D.* 1967, p. 181.

l'indique le Professeur Françon (10), a toujours été interprété en ce sens qu'il comporte pour cette personne « le droit de décider et si elle accepte que ses traits soient reproduits et dans quelle mesure elle autorise une telle reproduction. » Il confère également à toute personne « un droit de regard sur l'utilisation qui est faite de son image par le photographe ». Ce droit que la jurisprudence sanctionnait en général « par le biais du droit commun de la responsabilité civile issue de l'article 1382 du Code civil » a été récemment consacré par la loi du 17 juillet 1970 relative à la protection de la vie privée qui lui a reconnu le caractère d'un droit subjectif.

C'est ainsi que cette loi, par son article 23, a introduit dans le Code pénal un nouvel article 368 qui, en son second alinéa, réprime le fait de « fixer ou transmettre au moyen d'un appareil quelconque l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci » (11).

458. — Il est naturellement tentant d'interpréter largement ce droit de la personne sur son image, en ce sens qu'il s'étendrait non seulement à son image physique, mais aussi à ce que l'on pourrait appeler son *image intellectuelle* qui se manifesterait dans son activité industrielle, dans l'originalité et les particularités des connaissances techniques auxquelles cette personne serait parvenue. dans la subtilité des procédés qu'elle aurait mis au point et dans l'expérience qu'elle aurait su acquérir par ses qualités personnelles, c'est-à-dire en fait, en tout ce qui constitue les éléments du know-how.

459. — Une telle conception de la notion d'image ne semble pas, *a priori,* inconciliable avec la jurisprudence française qui a donné de cette notion une interprétation assez extensive dans une décision rendue le 1er avril 1965 par le Tribunal de grande instance de la Seine. Il s'agissait, dans cette affaire, d'un litige opposant le propriétaire d'une résidence à un éditeur qui, en publiant un « roman-film », l'avait illustré de photographies représentant l'extérieur de la maison d'habitation de cette personne, ainsi que la ferme et le parc (12).

Le Tribunal a condamné l'éditeur pour le motif que le propriétaire du domaine n'avait jamais autorisé la publication des photographies en cause, publication qui constituait donc une atteinte à ses droits de la personnalité.

Le droit de la personne sur son image a ainsi été étendu, dans cette espèce, à tous les éléments dans lesquels on peut admettre que les qualités de la personne se soient extériorisées. Il est vrai

---

(10) A. Françon, *op. cit.*, pp. 180, 182 et 183.

(11) Cf. R. Lindon, *Les dispositions de la loi du 17 juillet 1970 relatives à la protection de la vie privée : J.C.P.* 70, I, n° 2357.

(12) Cf. Trib. gr. inst. Seine 1er avril 1965 : *J.C.P.* 66, II, n° 14 572, note R.L. ; obs. R. Rodière *Rev. Trim. Dr Civ.* 1966, p. 293, et J. D. Bredin, *eod. loc.*, p. 317.

qu'il s'agit là d'une décision rendue par une juridiction de première instance et le Professeur Françon a souligné que « les commentateurs ont en général estimé que ce jugement n'entendait pas interdire de façon générale de photographier, sans autorisation du propriétaire, la propriété d'autrui, mais qu'il avait simplement voulu réagir contre une utilisation abusive d'une photographie prise licitement » (13).

460. — Quoi qu'il en soit, on comprend cependant que l'on puisse hésiter à admettre que les droits de la personne sur son image s'étendent aux éléments du know-how dont le caractère patrimonial semble bien, en effet, prépondérant. Ainsi que l'a écrit le Doyen Roubier, « si la personnalité apparaît d'une manière vigoureuse dans le droit d'auteur, c'est qu'elle se manifeste par certaines formes d'expression qui ont forcément un caractère personnel ». Et, après avoir remarqué que les qualités de fond qui se révèlent dans le droit de la propriété industrielle n'accusent pas la personnalité avec le même relief, le Doyen Roubier ajoutait : « Comme l'a dit un jurisconsulte anglais, on peut affirmer que si Shakespeare n'avait jamais existé, ses œuvres n'auraient sûrement été écrites par personne, tandis qu'on à peine à croire que si J. Watt n'avait jamais vécu, les perfectionnements qu'il a apportés à la machine à vapeur auraient échappé longtemps à la pénétration d'autres techniciens » (14).

Mais si l'on peut douter que le droit à l'image, tel qu'il vient d'être analysé, soit de nature à fournir une base suffisante pour une justification juridique de l'institution d'un droit subjectif au know-how, il semble qu'une solution de ce problème puisse être trouvée dans la direction du droit au secret de la vie privée.

§ 2. — Droit au secret de la vie privée

461. — Tel qu'il résulte de la loi du 17 juillet 1970, le système actuel de protection du secret de la vie privée (A) correspond, en effet, trait pour trait aux besoins de protection concernant le secret industriel (B) ; la question se pose donc de savoir s'il est possible d'interpréter de façon extensive cette loi du 17 juillet 1970 pour fonder ce droit au respect du secret du know-how ou s'il convient de prévoir pour cela un nouveau texte (C).

---

(13) A. Françon, *op. cit.*, p. 182.

(14) P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, t. I, p. 53. — V. également sur la question des droits de la personnalité et du know-how : R. Plaisant, *La protection du know-how en France*, conférence faite lors du Séminaire international sur le know-how, organisé à Budapest du 4 au 6 novembre 1968 par l'Association Hongroise pour la Protection de la Propriété Industrielle et le groupe national hongrois de l'A.I.P.P.I. (V. résumé en français : *Ing. Cons.* 1969, pp. 124 et suivantes).

A. — *La protection du secret de la vie privée d'après la loi du 17 juillet 1970.*

462. — Le système de protection du secret de la vie privée (15) qui a été institué par la loi du 17 juillet 1970 présente plusieurs caractéristiques remarquables.

1) Institution d'un droit subjectif au respect de la vie privée.

463. — La loi du 17 juillet 1970 énonce, tout d'abord, dans son article 22 alinéa 1er, cette déclaration de principe que « chacun a droit au respect de sa vie privée » et ajoute dans l'alinéa 2 que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. » Les deux alinéas de cette disposition ont été insérés dans le Code civil dont ils forment maintenant l'article 9.

Il semble bien que cet article institue un droit subjectif au respect de la vie privée et cela d'autant plus que, si l'on se reporte aux débats devant l'Assemblée nationale, on constatera qu'un amendement de MM. Mazeaud et Tiberi, approuvé par la Commission des Lois, tendait à remplacer, dans le texte précité, la mention de l'atteinte à la vie privée par celle de *l'atteinte illicite*. Cet amendement a été rejeté sur intervention du Garde des sceaux, lequel a souligné qu'il ne saurait y avoir aucune atteinte licite à la vie privée (16). Or si toute atteinte à cette vie privée est illicite, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle se réalise, c'est bien qu'elle comporte violation d'un droit subjectif (17).

2) Libre détermination des informations que l'on entend soustraire à la curiosité du public.

464. — La divergence qui a été relevée entre le premier et le second alinéa de l'article précité, en ce que le premier parle de respect de la vie privée et le second d'atteinte à l'intimité de cette vie privée, a fait l'objet de divers commentaires en doctrine. Le Professeur Françon pense que cette notion d'intimité « pourrait avoir, dans une certaine mesure, un aspect subjectif et *qu'il appartiendrait, pour une large part, à l'intéressé lui-même de déterminer ce qu'il entend soustraire à la curiosité du public* (18).

3) Incriminations pénales.

465. — Si l'on se reporte ensuite à l'article 23 de la loi du 17 juillet 1970, on constate, notamment, qu'il introduit dans le Code pénal, à la place des anciens articles 368 et 369 concernant la calomnie, deux nouvelles dispositions créant de nouveaux délits : le délit

---

(15) Sur la question du secret de la vie privée, V. plus particulièrement L. Martin, *Le secret de la vie privée*, *Rev. trim. dr. civ.* 1959, p. 228. — R. Sarraute, *Le respect de la vie privée et les servitudes de la gloire*, *Gaz. Pal.*, 1966, I, p. 12.

(16) Cf. *J.O.*, débats parlementaires, 29 mai 1970, pp. 2067-2068.

(17) V. dans ce sens également A. Chavanne, article précité, p. 609.

(18) A. Françon, *op. cit.*, p. 189. V. sur cette distinction, *infra*, n° 468.

de captation de paroles ou d'images par la voie de l'espionnage audio-visuel, et le délit de conservation, publication et divulgation des enregistrements ou documents obtenus par cette voie.

Le nouvel article 368 qui institue le premier de ces délits comporte deux alinéas. Le premier punit « le fait d'écouter, enregistrer, ou transmettre, au moyen d'un appareil quelconque, des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci. » Nous avons déjà cité le second alinéa lorsque nous avons parlé du droit de la personne sur son image (19). Rappelons qu'il punit le fait de « fixer ou transmettre, au moyen d'un appareil quelconque, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci. » Là encore, il semble que le délit institué par cet article suppose la violation d'un droit subjectif. Au cours des débats devant l'Assemblée nationale, la Commission des lois avait en effet proposé que l'on fît mention dans le texte précité d'une atteinte « frauduleusement portée à la vie privée » (20) ; cette proposition fut retirée. L'application du nouvel article 368 du Code pénal ne dépend donc nullement de l'existence d'une intention frauduleuse.

Quant au nouvel article 369 du Code pénal, il vise non plus l'espionnage audiovisuel en lui-même, mais, en quelque sorte, son exploitation. Il punit, en effet, le fait « d'avoir sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document » obtenu dans les conditions mentionnées à l'article 368.

4) Protection non exclusive d'autres actions.

466. — Ajoutons, comme l'observait M. Lindon, que « la répression pénale de l'espionnage laisse intacte la jurisprudence relative aux atteintes à l'intimité de la vie privée qui n'auraient pas pour origine l'installation de procédés techniques mais simplement des confidences » (21). Les atteintes à la vie privée peuvent, en effet, se réaliser autrement que par le moyen de « procédés techniques » et la loi du 17 juillet 1970 n'empêche pas qu'elles soient également réprimées.

5) Protection indépendante de toute révélation antérieure.

467. — Il faut enfin mentionner, en complément de cette analyse du système de protection du secret de la vie privée tel qu'il résulte de la loi du 17 juillet 1970, que, selon les enseignements de la doctrine et de la jurisprudence, le droit au respect de la vie privée, en tant que droit de la personnalité, n'est pas susceptible de renonciation. « Même si, écrit le professeur Françon, un artiste a antérieurement laissé publier sans réagir certains renseignements sur

---

(19) Cf. *supra*, n° 457.
(20) *J.O.*, Déb. parl., 29 mars 1970, pp. 2072-2073.
(21) Cf. R. Lindon, *op. cit.*, n° 9 *in fine*.

sa vie privée, il demeure fondé à protester si la presse divulgue à nouveau ces faits sans son autorisation » (22). La même solution a été retenue dans un récent arrêt de la Cour de Paris, rendu le 15 mai 1970 à la requête du chanteur Jean Ferrat (23). Ce dernier, qui avait révélé son patronyme réel, Tennenbaum, à un journaliste, à qui il avait également communiqué son numéro de téléphone, — qui n'était pas inscrit à l'annuaire —, ainsi que l'adresse de sa maison de campagne, se plaignait que tous ces renseignements eussent été ultérieurement publiés sans son accord par d'autres journalistes. La Cour de Paris lui donna gain de cause, en condamnant ces derniers à des dommages-intérêts. « Il importe peu, observa la Cour, que certains renseignements aient été antérieurement divulgués par la presse avec l'accord des intéressés dès lors que ce n'est pas par cette autorisation expresse ou tacite de publications antérieures que le chanteur avait renoncé au droit de s'opposer à toute divulgation ultérieure. »

468. — Dans ses conclusions, l'Avocat général Cabannes avait souligné que « *chacun doit être juge de ses propres secrets, c'est-à-dire de la part réservée de son existence qu'il entend soustraire au regard des tiers* ». On peut remarquer que cette déclaration de l'Avocat général Cabannes rejoint l'observation du Professeur Françon concernant l'interprétation à donner au nouvel article 9 du Code civil

B. — *Parallélisme des besoins de protection concernant le secret de la vie privée et le secret industriel.*

469. — Si maintenant nous transposons dans le domaine de la propriété industrielle, le système de protection du secret de la vie privée qui vient d'être analysé, nous obtenons un régime fort efficace de protection du know-how qui comporterait les avantages suivants :

1° Le possesseur du know-how se verrait conférer un *droit subjectif* lui permettant d'agir *même contre les tiers de bonne foi* (24).

2° Il ne serait plus question de rechercher si les éléments constitutifs du know-how sont ou ne sont pas nouveaux, s'ils impliquent ou non une activité inventive, si le secret dont ils bénéficient est un secret objectif ou subjectif et quel en est le degré. Il appartiendra au possesseur du know-how de désigner lui-même les éléments de ce know-how qu'il considère comme secrets et qu'il entend protéger à ce titre (25).

3° La protection contre l'espionnage se trouverait réalisée d'une

---

(22) A. Françon, *op. cit.*, p. 185.
(23) Paris 15 mai 1970, D. 1970, pp. 466-472, Conclusions de l'Avocat général Cabannes.
(24) Cf. *supra*, n° 463.
(25) Cf. *supra*, n^{os} 464 et 468.

façon satisfaisante sur le plan juridique, par la mise en œuvre de textes d'ordre pénal (26).

4° Les renseignements communiqués confidentiellement seraient également protégés indépendamment de toute protection contractuelle (27).

5° La divulgation d'éléments du know-how à un cocontractant n'affecterait pas le caractère secret de ces éléments dans les rapports entre le possesseur du know-how et d'autres personnes (28).

470. — On peut ainsi constater que les dispositions protectrices du droit au secret de la vie privée contenues dans la loi du 17 juillet 1970 sont précisément celles dont le besoin se fait sentir dans le domaine de la propriété industrielle pour la protection du know-how. Mais leur transposition dans ce domaine peut-elle être envisagée ?

C) *Interprétation extensive de la loi du* 17 *juillet* 1970 *ou nouveau texte ?*

471. — M. Lindon s'est déjà posé cette question (29). « On peut se demander, écrit-il, si le secret de la vie privée ne doit pas couvrir le secret des affaires, c'est-à-dire *l'ensemble des secrets industriels et commerciaux* d'une entreprise, que celle-ci appartienne à un patron établi à son nom ou à une société. »

Il hésite à répondre par l'affirmative, en rappelant notamment que cette loi est intitulée « Loi tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens », et qu'elle met ainsi l'accent sur le caractère civique des droits garantis.

De fait, si l'on se reporte aux débats devant l'Assemblée nationale (30), on constate que, répondant à une intervention de M. Zimmerman, vice-président de la Commision des lois, qui avait fait allusion aux nombreux moyens utilisés pour surprendre les secrets d'affaires, M. Pleven, Garde des Sceaux, indiquait qu'il s'agissait là de « ce qu'on peut appeler l'espionnage industriel », alors que, soulignait-il, « le Gouvernement a voulu interdire et sanctionner ce type d'espionnage de la vie privée qui consiste à installer, à l'extérieur d'une maison ou d'un logement, des appareils permettant, malgré les murs et les vitres, d'entendre ce qui s'y dit, et même, dans certaines conditions, de voir ce qui s'y passe. Voilà ce que nous entendons éviter. » Cependant, le Garde des Sceaux ajoutait : « Le principe que nous avons posé, du respect de la vie privée, permettra de viser *nombre de faits auxquels nous ne pensons pas ce soir.* » Et, citant cette dernière remarque du Garde des Sceaux, M. Lindon écrit : « Rien, en effet, n'interdit catégoriquement aux tribunaux d'adopter une interprétation plus extensive que celle que nous proposons. »

---

(26) Cf. *supra,* n° 465.
(27) Cf. *supra,* n° 466.
(28) Cf. *supra,* n° 467.
(29) Cf. R. Lindon, *op. cit.,* n° 26-29.
(30) *J.O.,* Déb. parl., 29 mars 1970, pp. 2073-2075.

472. — Même si, en effet, le Garde des Sceaux ne pensait pas à une transposition, dans le domaine de la vie des entreprises, des principes posés par la loi du 17 juillet 1970 en ce qui concerne le respect de la vie privée des citoyens, on ne voit pas, en réalité, d'objection décisive à cette transposition.

Il convient, en effet, de distinguer entre la notion générale de la vie privée et celle plus restreinte de l'intimité de la vie privée. La loi du 17 juillet 1970 a fait elle-même cette distinction dans les aliénas 1 et 2 de l'article 22 (31). Le droit au respect de la vie privée affirmé par cette disposition s'étend, en effet, au delà du respect de la vie intime des personnes privées et englobe également, semble-t-il, le secret des affaires (32), lequel, ainsi que l'indique le Professeur Nerson, « est le prolongement naturel et nécessaire du droit au respect de la vie privée » (33).

Or, s'il ne saurait être question à propos des entreprises industrielles, considérées comme personnes morales, d'un droit au respect de l'intimité puisqu'il s'agit là d'une notion étroitement liée à la personnalité humaine, il n'en est pas de même du droit général au respect de la vie privée. Ainsi que l'indique le Professeur Kayser, « si les personnes morales n'ont pas de vie privée au sens propre du mot, elles ont une *vie intérieure,* distincte de leur activité externe, qui doit être respectée (34) ». C'est cette vie intérieure des personnes morales qui correspond à la vie privée des personnes physiques.

473. — Il faut observer, d'ailleurs, que l'une et l'autre se sont trouvées récemment assimilées en Grande-Bretagne dans une enquête ordonnée par le gouvernement britannique qui a chargé en 1970 un comité dénommé « Comité de défense de la vie privée » (The Committee on Privacy) de lui soumettre des « propositions concernant l'institution d'une législation protégeant les citoyens *ainsi que les entreprises commerciales et industrielles* contre les intrusions dans leur vie privée » (35). Ce comité, présidé par M. Kenneth Younger, a présenté son rapport au Parlement britannique en 1972 : ce rapport classe les intrusions dans la vie privée en deux catégories, les intrusions dans la vie des personnes et les intrusions dans la vie des affaires (Intrusion on home life — Intrusion in business life) (36). Parmi les intrusions dans la vie des affaires, sont précisément rangées les pratiques d'espionnage industriel auxquelles a pour objet de répondre l' « Industrial Infor-

---

(31) Cf. *supra,* n° 463.

(32) Cf. P. Kayser, *Les droits de la personnalité ; aspects théoriques et pratiques : Rev. trim. dr. civ.* 1971, p. 467, note 1.

(33) Cf. R. Nerson, *La protection de la vie privée en droit positif français : Rev. int. dr. comp.* 1971, p. 761.

(34) Cf. P. Kayser, article précité, p. 491.

(35) The Committee was set up to consider whether legislation was needed to give further protection to the individual citizen and *also to commercial and industrial interests against intrusions into their privacy.*

(36) Report of the Committee on Privacy, presented by the Secretary of State for the Home Department, the Lord High Chancellor and the Secretary of State for Scotland by Command of her Majesty, july 1972, Her Majesty's Stationery Office, London.

mation Bill » mentionné précédemment (37). Ajoutons que selon une définition du droit au respect de la vie privée (Right on Privacy) citée dans ce rapport, ce droit est celui « des personnes, des groupes ou *des institutions* de déterminer eux-mêmes quand, comment et dans quelle étendue peuvent être communiqués aux autres des renseignements à leur sujet » (38).

Cette formule est précisément celle que l'on retrouve dans les conclusions de l'Avocat général Cabannes dans l'affaire qui a fait l'objet de l'arrêt de la Cour de Paris du 15 mai 1970 : « Chacun, disait l'Avocat général Cabannes, doit être juge de ses propres secrets, c'est-à-dire de la part réservée de son existence qu'il entend soustraire au regard des tiers » (39).

474. — Ce parallélisme entre les conditions de la défense de la vie privée des individus et celles de la vie privée ou, si l'on préfère employer l'expression du Professeur Kayser, de la vie intérieure des entreprises industrielles, résulte du fait que, dans les deux cas, ce qui est essentiel est la volonté affirmée soit par la personne privée, soit par l'entreprise, de soustraire certaines informations à la curiosité des tiers.

L'accent est, d'ailleurs, mis sur cette volonté affirmée par l'entreprise, dans toutes les dispositions législatives, en vigueur ou simplement en projet, qui ont été précédemment envisagées et qui tendent à la protection des procédés de fabrication et du know-how en général. Si l'on se reporte, notamment, aux dispositions de la loi-type de l'OMPI-BIRPI ou aux clauses-types de la CCI (40), on constate que les informations qu'il s'agit de protéger ne pourront bénéficier de cette protection que si l'entreprise qui les détient a pris toutes les mesures normalement aptes à en empêcher la divulgation. Lorsque ces précautions ont été prises, ces informations sont réputées secrètes, même si elles ne le sont pas objectivement.

475. — Cette volonté de l'entreprise de soustraire certaines informations à la curiosité des tiers a été pareillement soulignée en jurisprudence.

Ce fut le cas dans l'arrêt de la Cour de Milan du 17 septembre 1969 (41) ; dans cette affaire, la Cour avait, en effet, souligné, pour condamner la divulgation de secrets de fabrication concernant de nouveaux filets métalliques, que ce qui était primordial pour la protection des secrets de fabrication d'une entreprise n'était pas de savoir s'il s'agissait bien de procédés objectivement secrets et

---

(37) Cf. *supra*, n^{os} 427 à 429.

(38) Cf. *Report of the Committe on Privacy*, p. 10, n° 38 (Privacy is the claim of individuals, groups or institutions to determine for themselves when, how and to what extent information about them is communicated to others).

(39) Cf. *supra*, n° 468.

(40) Cf. *supra*, n^{os} 430 à 436.

(41) Cf. *supra*, n° 374, note 46.

nouveaux, mais la volonté manifestée par l'entreprise d'empêcher qu'ils ne parvinssent à la connaissance d'un concurrent.

Mais une ancienne décision française est encore bien plus caractéristique à cet égard. Il s'agit d'un arrêt rendu par la Cour de Paris le 6 juin 1908 dans une affaire de divulgation de secrets de fabrique (42). Dans cet arrêt, la Cour indiquait d'abord que « sont considérés à bon droit comme secrets de fabrique des dessins bleus s'appliquant à des outillages et dispositifs spéciaux non publiés et ne figurant pas aux catalogues, des livrets renfermant des feuilles de papier calque constituant des copies de feuilles de prix de revient ou indiquant les diverses phases de la fabrication d'objets pour laquelle les outillages étaient créés et permettant de suivre l'historique des difficultés rencontrées dans la fabrication et des solutions trouvées pour les surmonter. » Mais, après cette énumération d'une série d'éléments qui correspondent exactement à ce que l'on entend par le know-how d'une entreprise, la Cour ajoutait qu' « il n'est pas nécessaire que l'expert désigné par justice détaille de façon précise les raisons donnant à ces documents le caractère secret *alors qu'il apparaît constant qu'ils faisaient partie de l'âme de la maison et qu'ils constituaient des organes indispensables à sa vie et à sa sécurité.* » On ne saurait mieux dire que les renseignements contenus dans ces documents faisaient partie de la vie privée de l'entreprise en cause et que c'était essentiellement à ce titre qu'ils devaient être protégés, la raison d'être de la protection d'un secret de fabrique résidant précisément dans le fait qu'il est un élément de la vie privée des entreprises.

476. — Il semble donc bien que l'on doive reconnaître aux entreprises industrielles un droit au respect de cette vie privée ou « vie intérieure » et c'est pourquoi une interprétation extensive de la loi du 17 juillet 1970 qui permettrait d'en appliquer les dispositions aux personnes morales ne nous semble pas impossible. Dans le cas contraire, c'est à l'élaboration de nouvelles dispositions législatives inspirées de celles de cette loi qu'il conviendrait de travailler pour donner une base juridique solide à la protection du know-how considéré dans son ensemble.

Ainsi serait reconnu aux entreprises industrielles un droit subjectif à la protection de leur vie intérieure qui leur permettrait de se protéger contre toute intrusion de la part de tiers et de bénéficier ainsi de ce « right to be left alone » dont parlent les juristes américains (43). C'est le « droit à l'exercice paisible de leur exploitation » (Recht auf ungestörte Ausübung des Gewerbebetriebes) que leur a reconnu la Cour suprême allemande par son arrêt du 25 janvier 1955 (44) et qui les met en mesure d'intervenir contre tous ceux qui portent atteinte à leur « sphère secrète »

---

(42) Paris 6 juin 1908, *Ann.* 1908, p. 322.
(43) Cf. C. Gavalda, *Le secret des affaires, Mélanges René Savatier*, p. 315.
(44) Cf. *supra*, n° 373, note 44.

(Geheimsphäre). On rejoint ainsi, pour justifier la protection du know-how, la conception déjà avancée, il y a près d'un demi-siècle, par A. Ramella, du droit pour l'industriel d'exercer librement son activité et d'interdire toute usurpation par des tiers du résultat de cette activité (45).

CONCLUSION

477. — Ce droit subjectif à la protection du know-how ainsi justifié, l'on peut cependant se demander s'il ne conviendrait pas, pour sa mise en œuvre, que les entreprises industrielles précisent par un dépôt les éléments de leur vie privée, c'est-à-dire leurs procédés de fabrication et, d'une façon générale, les composants de leur know-how dont elles entendent interdire la divulgation.

L'éventualité d'un semblable dépôt a déjà été examinée en tant que moyen de preuve de l'existence d'un droit de possession personnelle et son intérêt a été reconnu, réserve faite des difficultés de réalisation pratique d'un tel système (46). Sous les mêmes réserves, il semble que son intérêt soit encore plus réel lorsqu'il s'agit de mettre cette fois une entreprise en mesure d'*agir contre les usurpateurs* de son know-how. Il convient, en effet, dans ce cas, que *soit exactement décrit, au moins lorsqu'une telle description est possible, ce pour quoi le secret est revendiqué,* de même que, lors d'une demande de brevet, le demandeur est tenu de préciser sur quoi porte ses revendications. C'est cette description qui ferait l'objet du dépôt dont la date établirait indiscutablement la date de création du know-how. Ce dépôt serait, bien entendu, effectué sous la forme secrète mais il serait ouvert en cas d'action judiciaire afin que les tribunaux puissent apprécier la similitude susceptible d'exister entre le know-how déposé et celui qu'utiliserait le tiers accusé d'usurpation ; il serait ultérieurement refermé.

478. — C'est un système semblable qui a été proposé dans un rapport belge lors de la réunion, tenue à Madrid du 18 au 23 octobre 1970, du Comité exécutif de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle. On lit, en effet, dans ce rapport :

> « La preuve du know-how, de son contenu, et de sa date de naissance est très souvent difficile à apporter. Il serait dès lors souhaitable que soit instauré un dépôt secret facultatif *du même genre que celui pratiqué pour des dessins et modèles industriels*. Ce dépôt permettrait, d'une part, de conférer date certaine au know-how. Il permettrait également d'établir le contenu du know-how.

---

(45) Cf. A. Ramella, *Trattato della proprieta industriale*, Turin, 1927, t. II, nos 638 et 645.

(46) Cf. *supra*, n° 351.

Ce dépôt aurait pour effet de renverser le fardeau de la preuve. Le demandeur, dans son action judiciaire, aurait à prouver la similitude de son know-how avec celui du défendeur. Cette preuve étant rapportée, *il incomberait alors au défendeur de prouver que son know-how n'a pas pour origine la surprise du secret de fabrique du demandeur.*

Le dépôt, néanmoins, dans certains cas, peut s'avérer difficile sinon impossible. Ce dépôt devrait, dès lors, être facultatif. S'il n'y a pas eu dépôt, la preuve du know-how, quant à sa date de naissance et son contenu, devrait être rapportée par toutes voies de droit » (47).

Ce texte appelle, semble-t-il, quelques observations.

479. — Il est bien vrai, tout d'abord, qu'un système de dépôts à organiser, en matière de know-how, pourrait, jusqu'à un certain point, se rapprocher, en ce qui concerne les formalités à accomplir, de celui qui a été institué pour les dessins et modèles par l'Arrangement de la Haye du 6 novembre 1925. Cet Arrangement dispose, en effet, que les dessins et modèles peuvent être déposés auprès du Bureau international de la propriété industrielle, qui est maintenant intégré dans l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et cela sous la forme secrète durant une première période de cinq années. Si, durant une première période, une action en contrefaçon doit être engagée sur la base d'un tel dépôt, ce dernier est ouvert pour être présenté aux tribunaux. Il est ensuite refermé pour n'être définitivement ouvert qu'à l'expiration de la période précitée de cinq années. On pourrait se demander si cette ouverture définitive est bien de mise pour un dépôt de know-how qui devrait rester secret, au moins tant que les procédés auxquels ils se réfère ne sont pas dépassés par le progrès technologique, mais il n'en reste pas moins que l'institution d'un dépôt secret pour le know-how peut trouver un précédent dans l'existence, pour les dessins et modèles, d'un dépôt qui reste secret durant une première période de cinq années.

480. — Là, toutefois, s'arrête l'assimilation entre ces deux ordres de dépôts. Cette similitude quant à la forme cache, en effet, une différence fondamentale quant au fond.

Le dépôt d'un dessin ou d'un modèle n'est nullement, en effet, comme le serait celui d'un know-how, un simple moyen de justifier de la consistance de ce dessin ou de ce modèle et de la date de leur création. Il permet l'exercice du droit *erga omnes* que possède leur créateur mais qui ne s'applique qu'à l'aspect extérieur de ce dessin ou de ce modèle. En matière d'inventions, au contraire, le droit exclusif qui porte sur le fond et non sur la forme, tout au moins lorsque cette dernière n'est pas commandée par l'invention elle-même, ne saurait exister que lorsque deux conditions se

---

(47) Cf. *A.I.P.P.I.*, Annuaire 1970, *Compte rendu du Comité exécutif de Madrid.* Le rapport belge était présenté par MM. M. Chomé, de Brabanter, E. Fobe, R. Roodhoft et P. Van Reepinghen.

trouvent réalisées : la nouveauté et ce que le Doyen Roubier appelle « un élément d'extériorisation » (48), c'est-à-dire l'appropriation publique. C'est le cas du brevet, mais ce n'est pas celui du know-how dont la nouveauté n'est pas une caractéristique obligatoire et dont le secret serait détruit par une publication. Aussi le droit au know-how, s'il existe bien réellement, n'est-il qu'un *droit mineur et imparfait qui s'exerce non pas* erga omnes *mais contre ceux seulement qui usurpent ce know-how, à l'exclusion de ceux qui par leurs propres recherches sont parvenus à développer le même know-how.* C'est, d'ailleurs, la raison pour laquelle nous ne pensons pas, contrairement à certaines propositions faites lors de la réunion, à Madrid, du Comité exécutif de l'A.I.P.P.I., que le know-how puisse être mentionné à côté du brevet, dans l'article 1er de la Convention de Paris, comme un titre véritable de propriété industrielle (49).

481. — Quant au renversement de la charge de la preuve qui, dans la proposition du rapport belge, résulterait d'un dépôt du know-how, il serait certainement le bienvenu, étant donné les difficultés auxquelles l'on se heurte lorsqu'il s'agit d'établir la réalité de l'usurpation du know-how ou l'existence d'une collusion entre l'usurpateur et l'utilisateur du know-how, lorsque ce sont des personnes différentes. On peut se demander, toutefois, dans le cas où serait organisé un système de dépôt du know-how, si un tel effet de ce dépôt aurait des chances d'être admis, étant donné qu'en matière de brevets, l'unanimité n'a pas encore pu se faire jusqu'ici pour introduire dans la Convention de Paris le principe d'un tel renversement de la charge de la preuve dans les actions en contrefaçon (50).

482. — C'est donc, semble-t-il, dans la reconnaissance d'un droit au respect de la vie intérieure des entreprises, comportant éventuellement l'obligation pour ces dernières de matérialiser par un dépôt légal les éléments de cette vie intérieure dont elles entendent exiger le secret, que réside, pensons-nous, la solution d'une protection du know-how. Ainsi serait créée l'infrastructure juridique qui servirait de base aux contrats de know-how.

---

(48) Cf. P. Roubier, *op. cit.*, t. I, p. 316.

(49) Cf. A.I.P.P.I., Annuaire 1970, Rapport du Comité exécutif de Madrid propositions belge, canadienne, argentine ; cf. *supra*, n° 161.

(50) Cf. *supra*, n° 241.

TROISIÈME PARTIE

LES CONTRATS DE KNOW-HOW

483. — Les contrats portant sur le know-how constituent des opérations très fréquentes dans la pratique ; leur raison d'être s'explique d'ailleurs par le fait que l'essence même du know-how est d'être transmissible, ce qui entraîne cette double conséquence que, d'une part, le fournisseur du know-how peut le valoriser en le communiquant, sous certaines conditions, à un cocontractant, et que, d'autre part, le bénéficiaire de cette communication entre ainsi immédiatement en possession d'un know-how qu'il n'aurait pu développer lui-même — à supposer qu'il en eût les moyens — qu'à la suite de longs et coûteux travaux de recherche et d'expérimentation (1).

A ce dernier point de vue, on peut dire que les contrats de know-how constituent pour les industriels un moyen d'économiser du temps et de l'argent en leur permettant d'acquérir le know-how qui se révèle nécessaire pour une production déterminée auprès de firmes qui le possèdent et les statistiques démontrent que cette voie est largement utilisée (2).

484. — Dans la pratique, ces contrats se rencontrent dans deux sortes de situations.

Il peut s'agir, tout d'abord, de conventions conclues entre des cocontractants de niveau technologique identique ou d'une faible différence de niveau ; dans les hypothèses de ce genre, l'acquisition du know-how se réalise le plus souvent dans le cadre *d'échange* de technologie (cross-licensing) (3).

Mais, dans de nombreux cas aussi, ces contrats mettent en présence des firmes de niveau technologique différent et c'est alors qu'ils revêtent une importance pratique toute particulière. Cela est vrai lorsque le contrat de know-how intervient entre des firmes ressortissant de pays industrialisés et cet aspect du contrat de

---

(1) Cf. *supra*, n° 212 *in fine*.

(2) D. Macdonald, (*Know-how licensing and the antitrust laws, The Trademark Reporter*, 1964, vol. 54, p. 52) mentionne le chiffre de 500 millions de dollars de redevances versées aux entreprises américaines pour les accords de licence en 1957 dont les contrats de know-how constituent une partie substantielle. Pour des statistiques plus développées sur cette question aux Etats-Unis, V. : Behrman and Schmidt, *New data on foreign licensing : Trademark Reporter*, 1959, vol. 50, p. 546. — J. M. Wagret (*Quelques aspects de l'économie des brevets d'invention : Prop. ind.* 1966, p. 208), cite le cas d'une société française d'électronique qui justifie l'accord de licence générale de brevet et de know-how qui la lie à une société d'outre-atlantique en soulignant que les sommes qu'elle verse à titre de redevances ne représentent, bon an mal an, que 2 pour mille des capitaux qu'il eût été nécessaire d'investir pour aboutir de façon autonome aux mêmes connaissances techniques. V. encore *infra*, n°s 518-519, les tableaux établis à la suite d'une enquête faite récemment aux Etats-Unis concernant l'importance comparative des recettes des divers droits de propriété industrielle licenciés ou vendus à l'étranger.

(3) V. à ce sujet *infra*, n° 519.

know-how a été souligné à plusieurs reprises par la doctrine (3 bis), mais cela est plus vrai encore lorsque le contrat met en présence des firmes ressortissant de pays hautement industrialisés et des firmes situées dans des pays qui le sont moins ou sont en voie de développement (4). Les contrats de know-how offrent alors à ces dernières une possibilité précieuse de rattraper leur retard technologique en mettant à leur disposition des techniques que, dans la grande majorité des cas, elles ne seraient pas en mesure de mettre au point de façon indépendante.

485. — On peut donc dire que ces contrats constituent un des principaux moyens de transfert de la technologie et c'est une des raisons pour lesquelles ils sont aujourd'hui au premier plan de l'actualité juridique et économique. La multiplication actuelle des congrès et des séminaires qui leur sont consacrés est d'ailleurs bien significative à cet égard (5).

486. — Le rôle fondamental des contrats de know-how a, par ailleurs, été mis en évidence à plusieurs reprises dans le cadre des travaux de l'Organisation des Nations Unies

487. — En 1964, dans son rapport concernant le rôle des brevets dans le transfert des connaissances techniques aux pays en voie de développement, le Secrétaire général des Nations Unies, rendant compte d'une enquête effectuée auprès des gouvernements, écrivait : « Quelques gouvernements ont répondu que la plupart des accords qu'ils ont conclus avec des entreprises ou des inventeurs étrangers ne concernent pas les brevets, mais sont des *accords spéciaux* qui ne font aucune mention de la protection donnée par un brevet. Tel est le cas, par exemple, de la Tchécoslovaquie, où les accords avec les pays qui bénéficient de connaissances techniques ne sont généralement pas fondés sur le système des brevets et concernent surtout des *connaissances techniques et des pratiques qui*

(3 bis) Cf., sur ce point H. Stumpf, *Der know-how Vertrag*, Heidelberg, 1970. — V. aussi l'article intitulé *Les contrats relatifs aux procédés de fabrication industrielle et à l'assistance technique (know-how) : L'informateur du chef d'entreprise*, 1968, p. 462. — Cf. encore *Le contrat de know-how*, rapport général présenté par P. Durand et étude de cas par J. Tassy, 3e Journées de droit de l'Entreprise, Montpellier, 17-18 avril 1970 : *Nouvelles techniques contractuelles*, 1971, pp. 13-42.

(4) Cf. pour les pays socialistes, A. Verona, *Le contrat de cession de connaissances techniques ou contrat de know-how* et A. Vida, *Les contrats de licence dans les pays socialistes*, Allocutions prononcées lors de la 3e Conférence Internationale d'Economistes et de Juristes, Zagreb, 15-17 septembre 1961, Institut de droit comparé de Belgrade. — D. Winter, *The licensing of know-how of the Soviet Union : Journal of World Trade*, March-April 1967.

(5) On peut mentionner parmi les dernières réunions, le Congrès de l'Institut Gottlieb Duttweiler qui s'est tenu à Zurich du 17 au 19 mai 1972 sur le thème « Les licences ; pourquoi et comment », V. *compte rendu P.I.B.D.*, 1972, II, pp. 229 et s. et le Congrès de la Licensing Executive Society qui a eu lieu les 24 et 25 mai 1972 à Pugno-Chioso sur le même thème.

sont tenues secrètes » (« undisclosed know-how and pratical experience » dans le texte anglais) (6).

488. — Par ailleurs, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (C.N.U.C.E.D.) qui s'est tenue à Genève en 1964, a adopté sans opposition une recommandation par laquelle les pays développés encouragent les détenteurs de procédés techniques, protégés ou non par un brevet, à faciliter la transmission aux pays en voie de développement de *licences de « procédés »* (know-how dans le texte anglais), de documentation technique et de nouvelles connaissances techniques en général. Elle a recommandé aux pays en voie de développement ainsi qu'aux Institutions internationales compétentes, notamment aux organismes des Nations Unies et au Bureau de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (BIRPI) d'explorer les possibilités d'adapter la législation au transfert des techniques industrielles et de conclure les accords internationaux appropriés (7).

489. — De plus, lors de sa trente-septième session, le Conseil économique et social des Nations Unies a adopté le 27 juin 1964 une résolution concernant « le rôle des brevets dans le transfert des connaissances techniques aux pays en voie de développement ». Dans cette résolution, le Conseil économique et social se réfère à la recommandation précitée de la CNUCED et prie le Secrétaire général des Nations Unies — en reprenant les termes de la recommandation — « d'explorer en collaboration avec les Institutions internationales compétentes et notamment avec le Bureau de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, les possibilités d'adapter la législation au transfert des techniques industrielles aux pays en voie de développement et de leur permettre de bénéficier du « know-how » (expression figurant dans le texte anglais) des entreprises des pays développés » (8).

490. — L'Assemblée générale des Nations Unies elle-même, lors de sa vingtième session à New-York en décembre 1965, a adopté à l'unanimité une résolution soulignant l'importance des connaissances techniques ayant ou non fait l'objet de brevets (« know-how » dans le texte anglais) pour le développement économique et l'industrialisation des pays en voie de développement et priant le Secrétaire général d'examiner, en consultation avec les organisations régio-

---

(6) Nations Unies, Comité des Affaires Economiques et Sociales, Rapport du Secrétaire Général sur « Le rôle des brevets dans le transfert des connaissances techniques aux pays en voie de développement », New York, 1964 (texte français, p. 20, texte anglais, p. 21).

(7) Recommandation du 15 juin 1964 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Annexe A - IV - 26 de l'Acte final.

(8) Conseil économique et social des Nations Unies - 37e session — Résolution du 27 juin 1964.

nales et internationales intéressées, les mesures à prendre en vue de faciliter un transfert rapide et efficace de ces connaissances techniques aux établissements industriels des pays en voie de développement (9).

491. — Et, lors de sa vingt et unième session, en novembre 1966, l'Assemblée générale des Nations Unies, en décidant la création de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (O.N.U.D.I.) lui a expressément fixé, entre autres tâches, celle de « proposer en coopération avec les organismes internationaux ou régionaux, intergouvernementaux, s'occupant de la propriété industrielle, des mesures en vue de l'amélioration du régime international de la propriété industrielle, afin d'accélérer le transfert des connaissances techniques (know-how dans le texte anglais) aux pays en voie de développement et de renforcer d'une manière compatible avec les intérêts nationaux, le rôle des brevets en tant que stimulant du progrès de la technique industrielle » (10).

492. — Enfin, il faut mentionner que, pour sa part, le Conseil du Commerce et du Développement de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (C.N.U.C.E.D.) a adopté à l'unanimité, lors de sa 10e session tenue à Genève du 26 août au 18 septembre 1970, une résolution aux termes de laquelle il a été décidé de faire figurer à l'ordre du jour de sa prochaine session, *en tant que question à haute priorité,* la question du « transfert des connaissances techniques, y compris les brevets et le *know-how* ». Cette question a été amplement discutée lors de la troisième Conférence de la C.N.U.C.E.D. qui a eu lieu à Santiago (Chili) en avril-mai 1972.

493. — C'est à l'étude de ces contrats de know-how que la troisième partie de cet ouvrage sera consacrée. Dans ce dessein, trois questions seront successivement envisagées ; il s'agira, tout d'abord, de déterminer les diverses sortes de contrats de know-how que l'on rencontre le plus souvent dans la pratique ; comme on le verra, ces contrats peuvent être compris de façon plus ou moins large. Puis il faudra préciser leur qualification juridique, c'est-à-dire s'interroger sur la question de savoir si l'on peut les faire entrer dans les catégories de contrats déjà connues et indiquer ensuite le régime fiscal applicable au contrat de know-how. On envisagera enfin la formation de ce contrat.

Cette troisième partie comportera donc trois titres :

Titre I — Les diverses sortes de contrats de know-how.

Titre II — Qualification juridique et régime fiscal du contrat de know-how.

Titre III — La formation du contrat de know-how.

---

(9) Assemblée générale des Nations Unies - Vingtième session — Résolution du 20 déc. 1965 (2091 XX).

(10) Assemblée générale des Nations Unies - Vingt et unième session — Résolution du 22 nov. 1966 (2152 XXI).

TITRE I

LES DIVERSES SORTES DE CONTRATS DE KNOW-HOW

494. — Les contrats concernant le know-how revêtent, en pratique, des formes multiples et l'on peut également se placer à des points de vue divers pour essayer de les distinguer et de les ramener à quelques types déterminés. On peut toutefois proposer deux classifications principales de ces contrats en se fondant, soit sur l'étendue plus ou moins grande des avantages conférés par le contrat, soit sur la place plus ou moins grande de la concession du know-how dans l'économie du contrat.

Chapitre I — Distinction fondée sur l'étendue des avantages conférés par le contrat de know-how ; transfert définitif ou transfert limité dans le temps (contrats de cession ou de licence de know-how).

Chapitre II — Distinction fondée sur la place de la concession du know-how dans l'économie du contrat : (contrats de know-how « pur » et contrats de know-how « mixte » ou « combiné »).

CHAPITRE I

DISTINCTION FONDEE SUR L'ETENDUE DES AVANTAGES CONFERES PAR LE CONTRAT DE KNOW-HOW ; TRANSFERT DEFINITIF OU TRANSFERT LIMITE DANS LE TEMPS (CONTRATS DE CESSION OU DE LICENCE DE KNOW-HOW)

495. — Il est couramment fait une distinction dans la pratique, et aussi dans la doctrine, entre les contrats de cession et les contrats de licence de know-how ; il s'agit là d'une transposition de la distinction qui est utilisée principalement en matière de brevets et de marques de fabrique, pour exprimer l'idée que le know-how, comme les brevets ou les marques, peut donner lieu à des contrats qui ont pour objet, soit son aliénation à titre *définitif* par son titulaire qui s'en dépouille en tout ou en partie, soit une simple *communication limitée dans le temps* et qui n'aboutit à aucune renonciation du titulaire sur son know-how.

Mais, si cette idée correspond bien à la réalité pratique, le recours, pour l'exprimer, à une distinction juridique, applicable à d'autres domaines de la propriété industrielle, entre la cession et la licence, ne paraît pas bien approprié. La notion de licence, en particulier, semble d'application difficilement concevable en matière de contrats de know-how ; ou bien alors, il faut indiquer clairement qu'elle revêt une signification toute différente de celle qui lui est attribuée en propriété industrielle.

496. — C'est la signification de cette notion en propriété industrielle d'une part, et appliquée au know-how d'autre part, qu'il convient de préciser. On opposera dans ce dessein la licence de brevet à la licence de know-how, puisque c'est en matière de brevet que les contrats de licence sont les plus nombreux, mais les explications données sur la nature de la licence en matière de brevet restent valables pour la licence d'autres droits de propriété industrielle, tels que les marques et les dessins ou modèles.

Section 1 — La notion de licence de brevet.

Section 2 — La notion de licence de know-how.

Section 1

LA NOTION DE LICENCE DE BREVET

497. — Il existe, en réalité, deux conceptions de la notion de licence de brevet. Celle-ci est, en effet, comprise de manière toute différente dans le système juridique anglo-saxon (A) et dans le système français (B) ; quelle interprétation doit-on adopter (C) ?

A) *Conception anglo-saxonne.*

498. — Le point de départ de la théorie anglo-saxonne du contrat de licence de brevet se trouve dans l'étude de la notion même de brevet et dans la constatation du fait que celle-ci comporte, en réalité, non pas un droit positif mais uniquement, si l'on peut dire, des « droits négatifs ». En effet, le brevet dans cette conception est exclusivement considéré comme conférant à son titulaire un *droit d'interdiction* d'origine légale.

Par conséquent, le seul droit que puisse céder le titulaire du brevet est ce droit d'interdiction. En accordant une licence, le breveté s'engage simplement à ne pas exercer à l'égard du licencié son droit de poursuite qu'il tient de la loi. Il contracte donc essentiellement une obligation de *ne pas faire* à l'égard de son partenaire, parfois qualifiée d'obligation « *in patiendo* ».

B) *Conception française.*

499. — Pour sa part, la théorie française du contrat de licence a marqué une évolution (1).

1) La conception de Planiol.

500. — La notion de licence a été comprise par la doctrine française, à l'origine, de la même façon pratiquement que dans la conception anglo-saxonne. Telle était en particulier la position de M. Planiol pour lequel la licence ne s'analysait que dans la renonciation relative du breveté à son monopole ayant pour effet de rendre licite l'utilisation par le licencié de l'invention brevetée ; « la nature de la licence est trop simple, écrivait cet auteur, pour donner prise à quelque hésitation ; elle vaut renonciation à la poursuite en contrefaçon et elle ne peut jamais être autre chose » (2).

Cette thèse a été reprise quelques années plus tard par la doctrine (3) mais se trouva délaissée par la suite au profit d'une conception novatrice de la notion de licence.

---

(1) Cf. sur cette question l'analyse de J. J. Burst, *Breveté et licencié*, 1970, pp. 20 à 21.

(2) Cf. M. Planiol, note sous Orléans 13 juil. 1892 : *D.P.* 1893, p. 329.

(3) Cf. J. Morel, *De la licence d'exploitation en matière de brevets d'invention*, thèse, Lyon, 1926 (Cf. notamment pp. 11 et s.) « Le contrat de licence est un contrat par lequel le breveté accorde à un tiers la permission, la faculté, la licence en un mot, moyennant une somme globable ou le plus souvent une redevance périodique, d'exploiter son brevet en concurrence avec lui, sans tomber sous le coup d'une action en contrefaçon. »

2) La conception du Doyen Roubier

501. — La conception novatrice proposée par le Doyen Roubier, se trouve fondée sur une distinction effectuée entre deux éléments que comporte le brevet : d'une part, le contenu même de l'invention, l'idée inventive qui se trouve concrétisée dans un document matériel — le brevet au sens propre — et d'autre part, le droit d'interdiction accordé par la loi au breveté. Or, remarque le Doyen Roubier, le breveté qui accorde une licence ne peut se contenter, dans ces conditions, d'exécuter une simple obligation de ne pas faire qui ne rend compte que d'une partie de son brevet ; il doit céder également la jouissance de l'autre partie de son brevet, c'est-à-dire l'invention elle-même, et c'est en cela que la licence suppose pour cet auteur un comportement positif de la part du breveté, une obligation de faire consistant dans la transmission de l'idée inventive (4).

C) *Proposition de solution.*

502. — On aboutit ainsi, selon l'application de l'une ou l'autre de ces conceptions, à des conclusions toutes différentes. Doit-on alors considérer que le brevet ne comporte que des droits en quelque sorte « négatifs » ou faut-il au contraire lui reconnaître, selon la théorie du Doyen Roubier, un contenu positif ?

En fait, on ne saisit pas très bien dans la théorie du Doyen Roubier en quoi consiste cette obligation positive du breveté, son obligation de faire. Faut-il admettre avec certains auteurs qu'il s'agit de la remise au licencié du brevet — titre officiel — accompagné des plans et croquis, ainsi que des quittances d'annuités destinées à attester que celui-ci est toujours en vigueur ? M. Casalonga justifie la réponse affirmative par la considération du fait que s'il ne procédait pas ainsi « le licencié n'aurait pas les éléments suffisants pour exploiter l'invention » (5). Mais cette obligation de faire apparaît en fait purement symbolique et sans grande portée pratique. Le brevet, par hypothèse, a été publié dès sa délivrance et se trouve donc accessible à tous ; il suffit alors au licencié de s'adresser à l'administration pour en obtenir communication ; il ne fait pas de doute que la mise en œuvre de l'invention peut être faite par le licencié en dehors même de toute remise du titre lui-même.

503. — Il semble donc difficile de considérer que le breveté assume, à proprement parler, une obligation positive dans le contrat de licence. Certes, il est évident que celui-ci doit garantir une jouissance paisible du brevet au licencié mais il ne s'agit là que d'une *conséquence* d'une obligation de ne pas faire. L'essence même de la licence de brevet consiste dans cet engagement négatif

---

(4) Cf. P. Roubier, *op. cit.*, t. II, p. 260, n° 183.

(5) Cf. A. Casalonga, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention*, 1949, t. I, n° 786.

du breveté, celui de ne pas utiliser son droit légal d'interdiction, seul droit que lui confère son brevet (6). L'étymologie confirme d'ailleurs cette interprétation ; le terme « licence », dérivé du latin « licere » qui, comme on le sait, signifie « permettre », exprime en effet l'idée d'autorisation et le droit d'autoriser n'est que l'autre face du droit d'interdire qui est la caractéristique du brevet.

504. — Une tout autre question est celle de savoir si, en plus de l'engagement de ne pas exercer son droit d'interdire, le titulaire du brevet doit encore fournir au licencié les renseignements qu'il tient de sa propre expérience, c'est-à-dire son know-how, en vue d'une meilleure exploitation de l'invention. Semblable obligation ne saurait, en tout cas, trouver sa source qu'en dehors de l'autorisation d'exploiter le brevet lui-même lequel est parfait lorsque, selon la formule de l'arrêt de la Cour de Paris du 21 janvier 1966, « les indications qu'il fournit permettent à l'homme du métier de réaliser l'invention décrite à l'aide des connaissances du domaine public qu'il est censé posséder » (7). Certains ont alors recours à la disposition de l'article 1134 du Code civil selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi, en rappelant que la bonne foi, ainsi que l'indique le Professeur G. Lyon-Caen, suppose « une collaboration nécessaire entre les parties, une obligation réciproque de coopérer, de s'aider, d'informer son contractant » (8). Mais, précisément, cette observation de M. Lyon-Caen nous conduit à nous rallier, à propos de cette prétendue obligation positive de renseignements qui serait à la charge du breveté, à l'opinion exprimée par le Professeur Mousseron qui fait une distinction entre deux catégories de licences ; « les contrats de brevet appartiennent, écrit-il, à deux espèces : certains, non exclusifs, comportant généralement une redevance forfaitaire, restreignant au strict minimum les obligations respectives des parties, sont, pour l'essentiel, des conventions onéreuses de non-opposition de brevet. D'autres, souvent assortis d'une clause d'exclusivité, prévoyant généralement un système proportionnel de redevances, multipliant les obligations respectives des parties, s'apparentent aux accords de collaboration évoqués par Cl. Champaud. S'il paraît difficile de saisir une obligation automatique de communication du know-how dans les accords de la première espèce, elle paraît bien imposée par l'économie des accords de la seconde » (9).

Dans ces accords du second groupe, l'analyse juridique discerne,

---

(6) Cf. notamment les articles 29 de la loi française du 2 janv. 1968 et 21 de la loi-type OMPI-BIRPI.

(7) Paris 21 janvier 1966, *Ann.*, 1966, p. 126 ; cf. *supra*, n° 71.

(8) Cf. J. J. Burst, *Breveté et licencié*, qui cite (n° 154) G. Lyon-Caen, *De l'évolution de la notion de bonne foi : Rev. trim. dr. civ.*, 1946, p. 75.

(9) Cf. J. M. Mousseron, *Problèmes juridiques du know-how : Cahiers de droit de l'entreprise*, 1972, n° 1, qui cite Cl. Champaud, *Les méthodes de groupement de sociétés : Rev. trim. dr. com.*, 1967, p. 1003. — V. également sur la question, V. Vukowich, *Implied warrenties in patent, know-how and technical assistance licensing agreements : J.P.O.S.*, 1968, n° 5, pp. 307 et s.

en effet, un contrat de collaboration qui, lui, comporte des obligations positives à la charge des deux parties et vient se superposer à la licence de brevet proprement dite. Mais cette dernière, considérée isolément, n'impose au breveté que l'obligation négative de ne pas faire usage du droit d'interdiction que lui confère son brevet. Ainsi que l'a souligné J. D. Combeau, la licence de brevet n'est pas, comme celle de know-how, un transfert de technique : elle est l'octroi d'une liberté d'action. Et M. Combeau précisait sa pensée par une formule frappante : « Par une licence de brevet, on n'achète pas une connaissance, on achète une tranquillité » (10).

Section 2

LA NOTION DE LICENCE DE KNOW-HOW

505. — Telle qu'elle est comprise en matière de brevet, la notion de licence trouve difficilement son application en ce qui concerne le know-how pour deux raisons principales : à l'inverse du brevet, le know-how n'est pas, en effet, actuellement du moins, une notion légale disposant d'un arrière-plan juridique (A) et son transfert se trouve subordonné à une véritable communication (B).

A) *Défaut d'arrière-plan juridique.*

506. — A la différence du breveté, le titulaire du know-how n'est investi d'aucun droit exclusif sur ses connaissances qui ne font l'objet d'aucune protection légale dans leur ensemble ; on ne retrouve pas ici d'arrière-plan juridique, ce que les Américains appellent le « background », comme il en existe un en matière de brevets, de marques, de dessins et modèles, et de droit d'auteur. Il n'est donc pas exact de dire que le titulaire du know-how s'engage à ne pas exercer de droit d'interdiction, puisqu'*il n'en dispose d'aucun* précisément. Et pourtant, c'est bien ce que signifie l'utilisation de l'expression de « licence » de know-how.

507. — Ce défaut d'arrière-plan juridique se fait également ressentir au niveau de l'avantage que le bénéficiaire peut recueillir du contrat de know-how. En matière de brevets, par exemple, le licencié sait qu'il pourra exploiter l'invention concédée pendant toute la durée du contrat sans risque d'être inquiété par les tiers ; il pourra ainsi prévoir les bénéfices qu'il réalisera grâce à cette exploitation, envisager des débouchés commerciaux nouveaux, amortir en conséquence le prix de sa licence. Rien de cela n'est vrai en matière de know-how ; le bénéficiaire de la communication s'engage à verser une redevance pendant le délai prévu au contrat

---

(10) *Cahiers de droit de l'entreprise, op. cit.*, enquêtes, p. 29.

durant lequel il n'est pas possible d'affirmer que ce know-how ne sera pas mis au point et exploité indépendamment par d'autres firmes concurrentes ou qu'il ne tombera pas dans le domaine public. Il ne possède donc aucune sécurité sur ce plan et c'est la raison pour laquelle nous avons été amenés à recommander de limiter la durée des contrats de know-how (11).

B) *Nécessité d'une communication.*

508. — Le know-how, on l'a dit, présente dans la majorité des cas un caractère secret, ou du moins revêt-il toujours cet aspect à l'égard de celui qui veut en acquérir contractuellement l'usage (12). Il faut donc que son détenteur le *communique* à son cocontractant. Il assume ainsi une *obligation de faire* qui ne se trouvait pas à la charge du breveté.

Sur ce point existe donc une différence de fond très importante entre les contrats portant sur le transfert de know-how et les contrats de licence de droits de propriété industrielle : les premiers débouchent sur une *obligation de faire*, les seconds sur une *obligation de ne pas faire*.

509. — Il est ainsi permis de se demander, à l'étude des caractéristiques de la notion de « licence » en matière de brevet, d'une part, et en matière de know-how, d'autre part, si ce terme n'est pas impropre dans ce dernier domaine puisqu'il s'applique alors à un contrat fondamentalement différent du contrat de licence de brevet. On peut observer que l'on trouve d'ailleurs dans les textes d'autres expressions comme celles de « contrats relatifs au know-how » (13) ou de « contrats portant sur le transfert du know-how » (14) qui correspondent mieux à cette notion et dont l'utilisation, dans une stricte terminologie juridique, semble préférable à celle de licence.

Mais cela dit, on conçoit que la nécessité puisse apparaître parfois de préciser davantage l'étendue d'un contrat de know-how que ne le permettent les termes de « contrat de transfert », par exemple. Doit-on alors parler de contrats de transfert définitif ou de transfert temporaire seulement, pour ne jamais utiliser l'expression de licence ?

---

(11) Cf. *infra*, n° 579.

(12) Cf. *supra*, n°s 193 à 195 et *infra* n° 586.

(13) Cf. Organisme de Liaison des Industries Métallurgiques (ORGALIME), *Guide pour la rédaction des contrats de know-how*. V. aussi l'article intitulé *Les contrats relatifs aux procédés de fabrication industrielle et à l'assistance technique (know-how) : L'informateur du chef d'entreprise* 1968, p. 462.

(14) Cf. Commission Economique pour l'Europe, *Guide précité*. V. *supra*, n° 30 et *infra*, annexe VII.

510. — En réalité, on peut admettre qu'il n'est pas nécessaire de s'en tenir à une définition étymologique de cette notion et que l'essentiel est de bien s'entendre sur le sens des mots. Certes l'utilisation du terme de licence ne nous semble pas opportune en matière de know-how, mais, selon la remarque de Pascal, « les définitions sont libres ». Puisque la distinction cession-licence paraît, dans une certaine mesure, enracinée dans la pratique des contrats de know-how, on peut admettre son utilisation, mais à une condition cependant : c'est de bien comprendre alors la signification particulière que revêt cette dernière notion dans notre domaine et l'indiquer clairement dans les contrats afin d'éviter tout risque de confusion

CHAPITRE II

DISTINCTION FONDEE SUR LA PLACE DE LA CONCESSION DU KNOW-HOW DANS L'ECONOMIE DU CONTRAT (CONTRATS DE KNOW-HOW « PUR » ET CONTRATS DE KNOW-HOW « MIXTE » OU « COMBINE »)

511. — La seconde classification principale concernant les contrats de know-how consiste à se référer à la place plus ou moins grande de la concession du know-how dans l'économie du contrat et à distinguer ces contrats selon qu'ils ont pour objet le transfert d'un know-how pris isolément ou celui d'un know-how en combinaison avec d'autres droits.

On parle dans le premier cas de contrat de know-how « pur » parce que son transfert ne se trouve lié à aucune autre opération commerciale. L'objet d'une telle convention se trouve donc bien déterminé : il consiste dans le know-how lui-même et en aucun autre élément. Le rôle et l'importance dans l'industrie des contrats de know-how de ce genre ne sont pas à sousestimer ; on observera cependant que leur pourcentage se trouve inférieur à celui des contrats portant à la fois sur le know-how et d'autres droits (1).

Il s'agit, dans ce deuxième cas, de contrat de know-how « mixte » ou « combiné » parce qu'au contraire le transfert du know-how intervient en même temps que celui d'autres éléments dans une même opération juridique. C'est le plus souvent un transfert de droits de propriété industrielle, tel que la cession ou la licence de brevet, de marque ou même des deux à la fois, mais on relève également cette association avec d'autres contrats, comme ceux de fourniture de matériel ou même d'engineering (2).

512. — Les contrats de know-how mixte sont aujourd'hui de loin les plus nombreux. Plusieurs études effectuées il y a quelques années aux Etats-Unis avaient déjà montré l'importance qu'ils présentaient pour l'industrie.

---

(1) Cf. *infra*, n° 512.

(2) Le contrat d'engineering porte sur un ensemble de prestations de caractère intellectuel consistant en la fourniture d'idées, de conceptions et de conseils, fondés sur un étude détaillée d'un projet. Entendu dans ce sens précis, l'engineering recouvre l'ensemble des prestations habituelles de l'ingénieur-conseil. Il se situe donc *en deçà du know-how*, qui permettra la mise en œuvre de l'engineering dans les meilleures conditions et sa valorisation. (V. *Contrats d'engineering*, rapport préliminaire du groupe de travail belge, Commission Droit et Vie des Affaires, Faculté de droit de Liège, 1964).

513. — La première consistait en fait dans une série d'enquêtes qui avaient été organisées par un institut de l'Université George Washington, le « Patent, Trademark and Copyright Research Institute », connu sous le sigle de P.T.C. Research Institute, et effectuée auprès de 55 firmes américaines en position de donneur de licence en matière de propriété industrielle dans des pays du monde entier (3). Il ressortait de cette étude, sur un total de 1 215 contrats de licence, une répartition suivante des licences d'après leur objet :

— Brevets seulement	585 soit	47,5 %
— Marques de fabrique seulement	111 soit	9 %
— Brevets et marques de fabrique	4 soit	0,3 %
— Know-how seulement	40 soit	3,5 %
— Brevets et know-how	172 soit	14,2 %
— Marques et know-how	57 soit	5 %
— Brevets, marques et know-how	246 soit	20,5 %

On voit donc que, dans l'industrie, sur 100 contrats se rapportant à la propriété industrielle, 40 concernent des contrats de know-how mixte ou combiné. Ces résultats ont d'ailleurs fait l'objet de commentaires de la part de M. Eckstrom qui écrivait « qu'un haut pourcentage de contrats classés dans ceux concernant les brevets seulement comporte des références au know-how et qu'un bon nombre d'entre eux sont fondés en partie ou même en totalité sur le know-how qui est communiqué oralement au moment de la signature, et très souvent tout au long de sa durée, de telle sorte que le brevet n'a de valeur pratique que s'il est accompagné de la fourniture du know-how » (4).

514. — Telle est d'ailleurs bien la conclusion qui ressortait d'une autre étude américaine effectuée à ce propos (5). Cette étude consistait à analyser les réponses fournies par un certain nombre de firmes américaines, bénéficiaires cette fois de licence de droits de propriété industrielle, à diverses questions ayant trait à ce domaine ; la première portait sur le point de savoir si, pour l'exploitation de la licence d'un brevet déterminé, le know-how leur paraissait être un élément essentiel ou non et mettait donc l'accent sur l'utilité des contrats mixtes de licence de brevet et de know-how. Les réponses furent classées d'après la date de délivrance du brevet. En ce qui concerne les brevets délivrés depuis moins de trois années, sur 291 réponses, 144, soit 50 %, attribuaient le rôle essentiel au know-how tandis que 136, soit 46 %, l'attribuaient au brevet ;

---

(3) Publication de « The Patent, Trademark and Copyright Foundation », The George Washington University, Washington, 1958. Cf. pour le commentaire des résultats de l'enquête, Ekstrom, *op. cit.*, pp. 134-136.

(4) Cf. L. Ekstrom, *op. cit.*, pp. 134-136.

(5) Cf. B. Sanders, J. Rossman, L. Harris, *Attitudes of assignees toward patented inventions : Patent, Trademark and Copyright Journal of Research and Education* 1959, vol. 2, n° 4 (Interim Report of the Patent Utilisation Study).

11 réponses, soit 4 %, ne fournissaient pas de renseignements à cet égard.

Les résultats de l'enquête pour les brevets délivrés antérieurement à cette période de trois années révélaient, en revanche, des pourcentages inversés dans des proportions importantes, ce qui met ainsi en évidence le rôle grandissant joué par le know-how dans les contrats de licence mixte de know-how et brevet.

Il convient cependant d'observer que ce rôle varie en fait selon le domaine technique considéré, comme l'indique également cette étude dont nous reproduisons ci-dessous un tableau concernant les domaines de la mécanique, de l'électricité et de la chimie qui a été établi en tenant compte des réponses reçues au 7 janvier 1958 de la part des firmes qui avaient été interrogées.

Le Know-how est-il l'élément essentiel ?	INDUSTRIE CONCERNÉE PAR LES BREVETS					
	MÉCANIQUE		ÉLECTRICITÉ		CHIMIE	
	Réponses	%	Réponses	%	Réponses	%
Nombre total	187	187	51	51	51	51
Pourcentage		100		100		100
Oui	95	50,8	28	55	30	58,8
Non	92	49,2	23	45	21	41,2

515. — Un certain nombre d'autres enquêtes effectuées auprès de diverses entreprises américaines démontrent, par ailleurs, que l'importance du know-how par rapport au brevet varie également selon le niveau technologique du bénéficiaire de la licence (6). Lorsque ce dernier se situe à un niveau élevé, c'est à la concession du brevet qu'il attache le plus d'importance parce que sa propre formation scientifique et son expérience industrielle lui permettent de passer par ses seules forces à l'exploitation industrielle de l'invention. Lorsqu'au contraire son niveau technologique dans le domaine industriel considéré est nettement inférieur à celui du fournisseur, c'est surtout la concession du know-how dont il ne saurait se passer, qui présente le plus d'intérêt pour le bénéficiaire.

516. — En France également, la question de l'importance comparative du know-how et du brevet dans les contrats mixtes de know-how a fait l'objet récemment d'un échange de vues au cours d'une table ronde dirigée par le Professeur Mousseron (7). Il est apparu à cette occasion qu'il convenait de tenir compte du fait qu'il existe

---

(6) Cf. *Idea* : vol. 1, nos 1 et 2, pp. 64-67 ; 119-126 ; 218-219. Vol. 2, nos 3 et 4, pp. 363-365 ; 366-375 ; 465-477. Vol. 5, n° 1, pp. 17-28 ; n° 2, pp. 136-138.

(7) Cf. *Cahiers de droit de l'entreprise, op. cit.*, enquêtes, pp. 18 à 30.

en réalité deux types de contrats mixtes. Il y a, d'une part, ceux qui portent sur une licence de brevet avec une clause accessoire de transfert de know-how, et, d'autre part, ceux qui concernent le transfert de toute une technique de fabrication, c'est-à-dire du know-how, avec clause accessoire de licence pour tous les brevets qui peuvent jalonner, à ses différents stades, le développement de cette technique. Dans les contrats du premier type, l'essentiel est naturellement le brevet ; c'est au contraire le know-how dans ceux du second type.

Bien que les contrats mixtes du second type soient, dans l'ensemble, de beaucoup les plus fréquents, leur répartition par rapport à ceux du premier type varie aussi selon les diverses industries. Ainsi se trouvent confirmés en 1972 les résultats de l'enquête effectuée aux Etats-Unis en 1958 (8). « Chez nous, déclarait, par exemple, M. L. Gilbert, Directeur des accords et de la propriété industrielle de la société Rhône-Poulenc, nous avons les deux extrêmes (les deux types de contrats). En pharmacie, ce qui prédomine, c'est le brevet auquel s'attache un certain know-how mais un know-how qui porte surtout sur les propriétés du produit et ses conditions d'utilisation (toxicité, activité...). Dans ces cas-là, l'essentiel est bien la substance nouvelle, le brevet est bien au centre de l'affaire. Par contre, en matière textile, il y a souvent un know-how énorme comportant pour toute une suite de phases un volume considérable de connaissances et tours de main. Ici le know-how est l'essentiel ; et puis il y a quelques brevets se rapportant à ceci ou à cela, couvrant souvent un petit aspect de la technique considérée. Les brevets, ou plus généralement les paquets de brevets n'interviennent qu'en appoint du know-how » (9). C'est la même situation qu'au dire de M. J. Deloche de Noyelle, l'on retrouve dans la métallurgie : « dans un procédé de fabrication de l'aluminium, par exemple, la technique brevetée représente une très faible part, de l'ordre de 5 à 10 pour cent de l'ensemble de la technique constituant le know-how » (10).

517. — Si l'on garde présente à l'esprit l'existence de ces deux types de contrats mixtes brevets-know-how, l'on s'explique mieux alors la décision de la Cour de Cassation en date du 6 novembre 1957 confirmant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 3 mars 1953 selon lequel la concession du know-how n'est que l'accessoire de la concession du brevet et ne peut donc donner lieu à paiement de redevances après la disparition du brevet. Le contrat qui, dans cette affaire, liait entre elles les sociétés Fridor et Exhenry, était en effet très nettement un contrat du premier type en ce sens qu'il était présenté comme un contrat de licence de brevet et que sa durée avait été limitée à la durée de validité du brevet. La Cour de Cassation a donc pu décider très justement

---

(8) Cf. *supra*, n° 514.
(9) *Cahiers de droit de l'entreprise, op. cit.*, p. 28.
(10) *Cahiers de droit de l'entreprise, op. cit.*, p. 28.

que « l'engagement pris par le breveté de faire profiter son licencié de sa propre expérience résultant des réalisations déjà effectuées par lui, a été donné dans un intérêt commun aux deux parties et n'est que l'accessoire inséparable de la concession de licence, ne pouvant en être détaché pour constituer le fondement d'un droit distinct au maintien d'une rémunération devenue sans cause après la disparition de « *l'objet essentiel* » du contrat qui a nécessairement entraîné la résolution de ce dernier » (11).

La Cour de Cassation précise ainsi que la concession d'une licence de brevet est « l'objet essentiel » du contrat qui lui a été soumis. C'est donc aux contrats de cette nature, c'est-à-dire aux contrats du premier type dont il a été précédemment parlé, que se limite l'application de cet arrêt, lequel ne saurait être interprété extensivement comme comportant l'affirmation de principe que, dans tous les contrats mixtes know-how-brevet, le know-how doit être considéré juridiquement comme l'accessoire du brevet. Cet arrêt ne semble donc pas exclure que dans les contrats mixtes dont « l'objet essentiel » est, en fait, non pas le brevet mais le know-how, c'est-à-dire dans les contrats du second type, le know-how ne puisse constituer le fondement d'un droit distinct à rémunération susceptible de subsister après la disparition du ou des brevets mentionnés dans le contrat.

Il reste que, dans certains contrats mixtes, il sera parfois difficile de décider quel est « l'objet essentiel », know-how ou brevet. A la question de savoir si le droit à rémunération dérivant de la communication du know-how peut subsister après la disparition du brevet, on ne saurait donc donner une réponse uniforme : tout dépendra des cas d'espèce (12). C'est ainsi, par exemple, que dans une affaire concernant, il est vrai, un contrat de licence de marque, la Cour de Paris a précisé dans un arrêt du 7 juin 1960 que « le licencié dont le contrat est nul ne peut, sans commettre de concurrence déloyale, utiliser à son bénéfice les renseignements techniques ou industriels qui lui ont été communiqués dans le cadre du contrat nul » (13).

518. — Avant d'en terminer avec cet examen des contrats de know-how pur et des contrats de know-how mixte, il est intéressant de rendre compte d'une autre enquête du P.T.C. Research Institute, plus récente, cette fois, puisque ses résultats ont été publiés en 1970, et qui concernait l'importance comparative des recettes provenant des divers droits de propriété industrielle licenciés ou vendus à l'étranger (14). Sans doute s'agit-il là d'une enquête réalisée

---

(11) Cf. Cass. Com. 6 nov. 1957 : *Bull. Civ.* 1957, III, n° 297.

(12) En ce qui concerne les effets de la chute du know-how dans le domaine public sur la durée du paiement des redevances, V. *infra*, nos 578 à 589.

(13) Cf. Paris 7 juin 1960 : *Ann.* 1963, p. 245. — V. aussi Cass. com. 27 fév. 1967 : *Ann.* 1968, p. 278.

(14) Cf. *Idea* 1970, vol. 14, n° 3, et le commentaire de J. Lightman, *Comparative income roles of U.S. industrial property rights licensed abroad*, pp. 352-366.

dans les milieux industriels américains mais l'on peut penser que ses conclusions sont significatives d'une situation qui ne doit pas être très différente dans d'autres pays industriels. Elle est, d'ailleurs, d'autant plus instructive que les études effectuées jusqu'à ce jour sur le même sujet par d'autres institutions officielles ou privées ne faisaient état que des recettes globales provenant de l'ensemble des droits de propriété industrielle (15).

Cette enquête a été conduite auprès de 70 firmes américaines sélectionnées et réparties en cinq groupes : industrie aérospatiale et électronique, industrie mécanique, métallurgie et chimie, équipement industriel léger et de précision, industries diverses (construction, plastiques et textiles). Vingt-cinq réponses concernant les licences de droits de propriété industrielle ont été reçues et analysées ; six seulement, pour les ventes de ces mêmes droits. Le résultat de ces analyses a été consigné dans les deux tableaux reproduits pages 284 et 285.

519. — Pour interpréter correctement ces résultats, il convient d'observer qu'ils ne peuvent rendre compte de la totalité des licences et des ventes de know-how pour trois raisons qui ont été soulignées par M. Lightman dans son commentaire de l'enquête.

Tout d'abord, d'assez nombreuses informations techniques sont échangées sans qu'il soit question d'aucun paiement, lors de réunions d'industriels, au cours de conférences internationales ou de congrès de spécialistes.

D'autre part, au lieu de concéder des licences de brevets et de know-how à l'étranger contre paiement de redevances, les industriels préfèrent souvent procéder avec leurs concurrents étrangers, à des échanges de licence de valeur sensiblement égale qualitativement et quantitativement. Il s'agit là de la pratique habituellement désignée sous le nom de « cross-licensing » (16). M. Lightman écrit à ce sujet que « dans un certain nombre de pays industrialisés où l'innovation technique a atteint un haut degré de perfectionnement, les firmes américaines sont peu disposées à communiquer leur technologie sans contrepartie industrielle dans des domaines tels que ceux de l'électronique, de l'aviation, des matières plastiques, de la photographie et de la chimie. Ils ont quelque crainte que leur technologie ainsi communiquée à des étrangers ne soit utilisée par ces derniers pour intensifier leur concurrence aux produits américains sur les marchés mondiaux. En traitant, par exemple, avec les industriels japonais, les firmes américaines n'accordent de licences de leurs brevets ou de leur know-how que si elles reçoivent en retour des licences comparables de brevets

---

(15) V. notamment, *L'effort de recherche et de développement dans l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord et l'Union Soviétique* : O.C.D.E., Paris, 1965, pp. 51-55 et p. 74 et P. Hawthorne, *Le transfert de technologie* : documents du Colloque d'Istamboul, 5-9 oct. 1970, O.C.D.E., Paris, 1971.

(16) Cf. *supra*, n° 484.

ou de know-how japonais » (17). En ce qui concerne les ventes de brevets ou de know-how, la situation est naturellement la même à cet égard que pour les licences.

Enfin, dans le cas des « package deals » ou ventes d'usines « clé en mains », le prix de vente des brevets et du know-how n'est pas déterminé isolément mais se trouve intégré dans le coût global de l'opération. Il n'est donc pas possible, dans ce cas, d'évaluer le montant des recettes provenant spécialement de la vente des brevets et du know-how. Or les statistiques montrent que ces opérations d'ensemble sont fréquentes et c'est probablement cette fréquence qui explique le petit nombre des réponses reçues par le P.T.C. Research Institute au sujet des ventes des brevets ou du know-how considérés isolément.

520. — Mais si, pour les raisons qui viennent d'être développées, les résultats de l'enquête du P.T.C. Research Institute ne peuvent être que partiels, il paraît cependant possible d'en tirer d'intéressants enseignements.

Si l'on examine le tableau 1 qui montre l'importance comparative des recettes provenant des *licences* de droits de propriété industrielle concédés à l'étranger, on constate que c'est dans les industries de pointe, à savoir l'industrie aérospatiale et l'électronique, que le know-how joue le rôle principal ; les recettes découlant des licences de know-how dépassent, en effet, celles que procurent les licences de brevet tandis que la situation est inversée dans les autres industries. Le rapport entre brevet et know-how varie entre 1,2 à 1 et 1,6 à 1 dans l'industrie mécanique, la métallurgie, la chimie et les industries diverses. Dans l'industrie de l'équipement léger et de précision, ce rapport est même plus élevé puisqu'il atteint 8,4 à 1. Cependant il ne s'agit là, bien entendu, que de moyennes et, si l'on se reporte à chacune des réponses reçues par le P.T.C. Research Institute, on observe que, même dans les industries où la moyenne est en faveur des brevets, certaines firmes ont déclaré que les recettes provenant des licences de know-how représentent 70, 80, 95 et même, pour quelques-unes d'entre elles, 100 % des recettes totales que leur rapportent leurs licences à l'étranger.

Quant au tableau 2 faisant apparaître l'importance comparative des recettes dérivant de la *vente* de droits de propriété industrielle à l'étranger, bien qu'il ne comporte l'analyse que de six réponses, il n'en est pas moins instructif en ce sens qu'il révèle la place importante tenue dans ce cas par le know-how dans l'industrie aérospatiale, l'électronique et l'industrie d'équipement léger et de précision. C'est seulement dans le domaine des industries diverses que le brevet reprend l'avantage.

Il est remarquable que, selon ce tableau, ce soit dans l'industrie mécanique que le pourcentage des ventes de know-how soit le plus

---

(17) Cf. J. LIGHTMAN, *op. cit.*, pp. 354-355.

TABLEAU 1

Importance comparative des recettes provenant des droits de propriété industrielle américains ayant fait l'objet de licence à l'étranger.

INDUSTRIE	NOMBRE DE RÉPONSES ANALYSÉES	POURCENTAGE MOYEN DES RECETTES PROVENANT DE LICENCES ACCORDÉES A L'ÉTRANGER POUR :					
		BREVETS	MARQUES	DESSINS ET MODÈLES	KNOW-HOW	COPYRIGHT	TOTAL
Aérospatiale Electronique	4	39	3	11	47	0	100 %
Mécanique	8	52	4	12	32	0	100 %
Métallurgie et chimie	4	55	0	0	45	0	100 %
Equipement léger et de précision	4	67	7	18	8	0	100 %
Divers	5	52	3	10	33	2	100 %
	25						

TABLEAU 2

Importance comparative des recettes provenant des droits de propriété industrielle américains vendus à l'étranger.

INDUSTRIE	NOMBRE DE RÉPONSES ANALYSÉES	POURCENTAGE MOYEN DES RECETTES PROVENANT DE VENTES EFFECTUÉES A L'ÉTRANGER POUR :					
		BREVETS	MARQUES	DESSINS ET MODÈLES	KNOW-HOW	COPYRIGHT	TOTAL
Aérospatiale Electronique	2	0	0	60	40	0	100 %
Mécanique	1	10	10	0	80	0	100 %
Equipement léger et de précision	2	13	12	25	50	0	100 %
Divers (textiles construction plastiques)	1	90	0	0	10	0	100 %
	6						

élevé, alors que dans cette industrie le know-how joue en général un rôle moins important que le brevet, ce que révèle d'ailleurs en matière de licence, le tableau 1 (p. 284). Peut-être s'agit-il là de ce qu'on appelle en statistique un résultat « aberrant » dû, sans doute, au petit nombre de réponses reçues lors de l'enquête.

On peut donc conclure que les résultats de l'enquête menée par le P.T.C. Research Institute, confrontés avec ceux des enquêtes antérieures, confirment l'importance croissante du rôle des contrats de know-how dans l'industrie moderne.

C'est ce qui résulte également des déclarations du « National Institute of Licensing Practitionners » de Londres, selon lesquelles les sommes obtenues par la vente du know-how à l'étranger pourraient facilement être triplées. Toutefois, ajoute cet institut, les petites entreprises anglaises ne sont pas suffisamment informées des possibilités de vente à l'étranger (18). La situation est la même en d'autres pays, notamment au Danemark où l' « Industrial Know-How and Licensing Assistance Center » de la Fédération des industries est chargé de coordonner les ventes et échanges de know-how avec l'étranger (19).

(18) Cf. The *Financial Times*, 9 fév. 1971, cité par *P.I.B.D.* 1971, IV, p. 101.
(19) Cf. The *Financial Times*, 10 fév. 1971, cité par *P.I.B.D.* 1971, IV, p. 101.

TITRE II

QUALIFICATION JURIDIQUE ET REGIME FISCAL DU CONTRAT DE KNOW-HOW

521. — Le contrat de know-how, comme tous les contrats nés de la pratique commerciale contemporaine (1), est un contrat nouveau, fruit, peut-on dire, de la liberté contractuelle.

La question se pose alors de déterminer sa qualification juridique, c'est-à-dire de rechercher et de situer sa place parmi l'une ou l'autre des grandes familles de conventions que connaît le droit privé, en se fondant sur les données de fait qu'il comporte le plus fréquemment. Cette étude se trouvera d'ailleurs complétée par celle du régime fiscal attribué en France par l'Administration au contrat de know-how.

Chapitre I — Qualification juridique du contrat de know-how.

Chapitre II — Régime fiscal du contrat de know-how.

---

(1) Cf. *Nouvelles techniques contractuelles ; know-how, franchising, engineering, leasing, 3es journées de droit de l'entreprise*, Montpellier, 1970, Lib. Tech., Paris, 1971. V. également Mialon M. F., *Contribution à l'étude juridique d'un contrat de conseil : le contrat de conseil en organisation d'entreprise : Rev. trim. dr. civ.* 1973, p. 5.

CHAPITRE I

QUALIFICATION JURIDIQUE DU CONTRAT DE KNOW-HOW

522. — La recherche d'une qualification juridique du contrat de know-how pose de délicats problèmes du fait de l'hétérogénéité du contenu de ce contrat. Même si, en effet, l'on se limite au contrat de know-how envisagé à l'état pur, on constate que les éléments sur lesquels porte le transfert peuvent être de nature très diverse (1). Abandonnons cependant les cas marginaux pour raisonner sur les hypothèses de loin les plus nombreuses que l'on rencontre dans la pratique. Ces contrats concernent alors deux sortes d'éléments : on trouve, en premier lieu, des éléments que l'on peut qualifier d'ordre matériel, tels que des documents techniques (plans, dessins industriels, formules de fabrication, calculs, etc...) ou des appareils ou pièces nécessaires à l'exploitation du know-how et à la production des objets réalisés grâce à sa mise en œuvre (modèles, calibres, moules, matrices, pièces détachées, outillage divers, etc...). Il y a, ensuite, des éléments incorporels que l'on peut qualifier d'ordre intellectuel qui consistent dans le know-how lui-même, indépendamment de son support matériel, dans la formation du personnel, la communication d'expérience et, d'une façon générale, dans l'assistance technique du fournisseur.

Le transfert d'éléments de nature aussi différente suppose, bien entendu, des prestations de nature distincte également. Aussi le contrat de know-how peut-il être qualifié de vente ou de louage de choses lorsque l'on considère ses éléments d'ordre matériel (section 1) et se rapproche-t-il du contrat de louage d'ouvrage, encore appelé contrat d'entreprise, lorsque l'on considère ses éléments d'ordre intellectuel (section 2) ; mais pourrait-on finalement s'en tenir à une qualification unique ? (section 3).

Section 1

ELEMENTS D'ORDRE MATERIEL : VENTE OU LOUAGE DE CHOSES

523. — Il ne fait pas de doute qu'en ce qu'il comporte la remise d'éléments matériels par le fournisseur au bénéficiaire, le contrat

(1) Cf. *supra*, n^{os} 54 et s. et 162, Les éléments constitutifs du know-how.

de know-how puisse être qualifié de vente ou de louage de choses, selon le caractère définitif ou seulement temporaire du transfert, c'est-à-dire selon qu'il s'agira d'un contrat de cession ou de « licence » (2). Ces éléments matériels sont, en effet, la propriété du fournisseur qui possède sur eux des droits réels et peut naturellement en disposer à sa convenance.

Mais ces éléments matériels, et, en particulier, les documents techniques ne constituent, en fait, que le support du know-how. Ils ne représentent qu'une matière en laquelle ce know-how se concrétise mais à laquelle il faut bien se garder de l'identifier. Le transfert du know-how lui-même, celui des connaissances techniques et de l'innovation, ne saurait faire l'objet de la qualification de vente ou de louage de choses.

524. — On a, certes, souvent insisté sur le fait que le domaine du contrat de vente était compris d'une façon très large et que son objet ne devait pas être limité au transfert d'un droit réel, mais s'étendait à celui de n'importe quel droit patrimonial. Et il est vrai que les droits intellectuels, eux aussi, peuvent faire l'objet de contrats de cette nature, appelés d'ailleurs dans ce cas, contrats de cession, le terme de vente, au sens technique, restant utilisé de préférence pour désigner le transfert d'un droit réel. On parle ainsi de cession de marques, de brevets d'invention, de dessins et modèles, et ce terme ne s'applique pas seulement, dans ces cas, au transfert d'un document, du titre officiel du brevet, par exemple ; il se rapporte aussi, pour reprendre l'exemple du brevet, au monopole d'exploitation de l'invention.

On pourrait se demander, dans ces conditions, pour quelle raison la transmission d'une innovation ne saurait faire également l'objet d'une cession lorsque cette innovation se trouve concrétisée dans un document confidentiel et négociée sous forme de know-how.

525. — La réponse est, en fait, assez aisée, car on atteint alors la limite de la qualification de vente ou de louage de choses qui suppose un *transfert de droits*. Si l'on peut dire, par exemple, que le contrat par lequel le titulaire d'un brevet le transfère à titre définitif à un tiers, constitue une cession et que celle-ci concerne aussi bien les éléments corporels que les éléments incorporels du brevet, c'est parce que ces deux catégories d'éléments se trouvent être le siège de droits privatifs reconnus au titulaire du brevet : droits réels sur les éléments matériels, d'une part, (titre officiel, dessins, instructions techniques), monopole légal de l'exploitation industrielle de l'invention, d'autre part.

Or, en matière de know-how, la situation ne se présente pas de la même façon. Certes, le titulaire du know-how, comme le breveté, possède bien un droit de propriété sur les éléments matériels en

---

(2) Sur la signification de ce terme en matière de know-how, V. *supra*, n°s 509-510.

lesquels se concrétise son innovation et ce droit, peut théoriquement faire l'objet d'un transfert. Mais, à la différence du breveté, le titulaire du know-how *n'est investi d'aucun droit erga omnes sur les éléments incorporels du know-how* qui ne peuvent faire l'objet pour cette raison d'un contrat de vente ou de louage de choses. C'est même l'absence de ces droits qui avait amené certains tribunaux américains à refuser d'ordonner l'exécution forcée de contrats de licence portant sur la fourniture de renseignements techniques (3). Ils considéraient, en effet, que, dans de tels contrats, le fournisseur exigeait des redevances pour le transfert de renseignements sur lesquels il n'avait aucun droit. Dans quel cadre juridique peut donc s'effectuer le transfert des éléments incorporels du know-how ?

Section 2

ELEMENTS D'ORDRE INTELLECTUEL : LOUAGE D'OUVRAGE

526. — En ce qu'il porte sur des éléments d'ordre intellectuel, tels que le know-how en lui-même, la formation du personnel, l'expérience et, d'une façon générale, l'assistance technique, le contrat de know-how se rapproche, en réalité, du contrat d'enseignement. Comme l'a observé le Professeur Mousseron, « si l'on songe à la finalité économique que poursuivent les partenaires à un accord de know-how, la ressemblance avec les contrats d'enseignement paraît alors frappante. Il ne s'agit plus d'évoquer la vieille image de l'inventeur enseignant la collectivité par la divulgation de sa création mais d'identifier le rôle du prestataire de know-how à celui du maître *qui communique des connaissances qui ne lui appartiennent pas*, de la façon la plus adaptée aux besoins de son élève » (4).

Mais, aussi pertinente qu'apparaisse cette comparaison, elle ne permet pas de se prononcer sur la qualification juridique du contrat de know-how et cela, pour la raison que la qualification juridique du contrat d'enseignement lui-même n'est pas nettement établie en droit positif (5).

---

(3) Cf. *supra*, n° 328.

(4) Cf. J. M. Mousseron, *Aspects juridiques du know-how*, *op. cit.*, p. 14.

(5) V. dans ce sens, obs. J. Carbonnier sous Trib. civ. Lille 21 juin 1950, et Cass. civ. 5 juil. 1950 ; *J.C.P.* 51, II, n° 6439 qui concluait, à l'issue de l'analyse des originalités de ce contrat s'opposant aux qualifications de mandat, de louage de services et de louage d'ouvrage, « qu'il n'est réductible à aucun des types classiques de contrat, que c'est un contrat autonome, contrat fortement mélangé, du reste, d'aspects institutionnels ». — Cf. également les mêmes conclusions de Robez-Pagillon, *Le contrat d'éducation*, Thèse, Lyon, 1935, pp. 143 et s. — V. encore M. Remond, *Nature juridique du contrat d'enseignement par correspondance*, note sous Cass. civ. 28 avril 1971 : *J.C.P.* 72, II, n° 17 083.

Si l'on veut cependant pousser davantage l'analyse, deux qualifications viennent à l'esprit : celle de louage de services (§ 1) et celle de louage d'ouvrage (§ 2) qui apparaît, d'ailleurs, moins difficile à justifier.

§ 1er. — La qualification de louage de services.

527. — Les rédacteurs du Code civil ont présenté le louage de services, dans l'article 1779, comme une variété de louage d'ouvrage et d'industrie, à côté du louage des voituriers et de celui des architectes et entrepreneurs par suite des devis et marchés. Mais cette assimilation est aujourd'hui abandonnée et l'on oppose, au contraire, le louage de services, ou contrat de travail, qui a fait l'objet d'une réglementation spécifique dans le Code du travail, au louage d'ouvrage ou, pour utiliser la terminologie moderne, au contrat d'entreprise. Peut-on donc considérer que, pour ce qui est du transfert des éléments intellectuels du know-how, le contrat de know-how constitue un contrat de louage de services ?

Cette qualification a, certes, été retenue dans une décision de jurisprudence pour le contrat voisin d'enseignement (6). Elle semble, cependant, aussi mal adaptée à ce contrat qu'à celui de know-how. On ne rencontre pas, en effet, dans le contrat d'enseignement — l'hypothèse du précepteur logeant chez les parents de son élève étant réservée, parce que sa dépendance de fait le rapproche de la condition salariale — ni dans le contrat de know-how, ce lien juridique de dépendance qui est, selon la jurisprudence, le caractère spécifique du contrat de travail. Le fournisseur de know-how, comme l'établissement d'enseignement, exécute librement ses obligations. Il n'a pas de directives à recevoir du bénéficiaire et c'est même lui, au contraire, qui, dans certains cas, exerce un contrôle sur ce dernier afin de s'assurer de la qualité des produits fabriqués avec l'utilisation du know-how transmis (7). L'indépendance dont jouit le fournisseur du know-how par rapport au bénéficiaire ferait plutôt penser au contrat de louage d'ouvrage ou contrat d'entreprise.

§ 2. — La qualification de louage d'ouvrage.

528. — Il ne fait pas de doute que la qualification de louage d'ouvrage ou, selon la terminologie moderne, de contrat d'entreprise, dépasse le cadre des catégories de contrats mentionnées dans l'article 1779 du Code civil et qu'elle ne se trouve pas limitée au domaine de la fabrication ou de la construction ni même au cas où l'ouvrage est exécuté sur une chose corporelle. Elle s'étend certainement au travail d'ordre intellectuel.

Les termes mêmes de l'article 1779 du Code civil qui dispose,

---

(6) Trib. civ. Lille 21 juin 1950 : *J.C.P.* 51, II, n° 6439 et note J. Carbonnier.
(7) Cf. *infra*, nos **529 et 636.**

dans son alinéa 1er, qu' « il y a trois espèces *principales* de louage d'ouvrage et d'industrie », ainsi que la définition très large du louage d'ouvrage, présenté dans l'article 1710 comme « un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire *quelque chose* pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles », viennent confirmer cette interprétation. S'il le fallait, d'ailleurs, l'on pourrait encore invoquer dans ce sens la modification apportée par la loi du 3 janvier 1967 à l'article 1779 3° du Code civil, modification qui, en étendant la qualification de contrat de louage d'ouvrage au contrat par lequel un architecte ou un *technicien* s'engage à effectuer une « étude », semble avoir introduit une notion de travail intellectuel en la matière.

Il faut donc admettre que constitue un contrat de louage d'ouvrage, ou contrat d'entreprise, toute convention dans laquelle une personne, l'entrepreneur ou le locateur, s'engage envers une autre, le maître ou le client, à exécuter contre rémunération un travail matériel ou d'ordre intellectuel, en toute indépendance juridique.

Or, ne retrouve-t-on pas ici les caractéristiques du transfert des éléments de nature intellectuelle du know-how ? Ce transfert ne résulte-t-il pas d'un contrat par lequel le titulaire du know-how s'engage envers un tiers à lui communiquer contre rémunération toutes les informations nécessaires à l'exploitation de ce know-how et, éventuellement, à l'assister dans le démarrage de la production, et cela sans qu'il se trouve dans une situation de subordination juridique à l'égard de ce tiers ?

529. — Il convient de noter, cependant, que le contrat de know-how, comme d'ailleurs le contrat d'enseignement auquel on a, parfois, attribué la même qualification de contrat d'entreprise (8), présente certaines particularités.

Le fournisseur du know-how ne promet pas seulement, en effet, des informations, des études, des expériences en commun ; il s'adresse également à des intelligences qu'il devra habituer à réagir d'une manière déterminée devant les problèmes techniques que pourra soulever l'exploitation du know-how transféré ; la collaboration du bénéficiaire lui-même est, de plus, un élément qui intervient dans l'exécution du contrat.

Cette collaboration est parfois si accusée qu'à propos de certains contrats de know-how, comme pour certains types de contrats de licence de brevets, l'on pourrait parler de contrats de collaboration (9).

Le contrat de know-how déroge, de plus, à une règle du contrat d'entreprise : les obligations du fournisseur ne sont comprises, en effet, dans la très grande majorité des cas, que comme de simples

---

(8) Cf. notamment Beudant et Lerebourg-Pigeonnière, t. XII par R. Rodière, p. 190, n° 165 et obs. J. P. Doucet sous Trib. inst. Paris 3 oct. 1968 : *Gaz. Pal.* 1968, 2, pp. 345 et s.

(9) Cf. *supra*, n° 504 *in fine*.

obligations de moyens, alors que l'entrepreneur a, au contraire, à sa charge, une obligation de résultat, si bien que, pour engager sa responsabilité, il suffirait d'établir l'inexécution de cette obligation ou une exécution non conforme à celle qui avait été prévue (10).

Mais, malgré ces particularités, la qualification de louage d'ouvrage semble cependant plus proche du transfert des éléments intellectuels du know-how que celle de louage de services dont la caractéristique ne se retrouve pour ainsi dire jamais dans les contrats de know-how.

SECTION 3

RECHERCHE D'UNE QUALIFICATION UNIQUE

530. — On constate ainsi que, par certains de ses aspects, de moindre importance il est vrai, le contrat de know-how se rapproche du contrat de vente ou de louage de choses, tandis que, par d'autres, il pourrait être qualifié de contrat d'entreprise. Faut-il s'en tenir à cette dualité ou pourrait-on envisager une qualification unique ?

531. — Un sentiment d'hésitation envahit le juriste lorsqu'il s'interroge sur l'opportunité de la recherche d'une qualification unique du contrat de know-how. Ce sentiment n'est d'ailleurs pas nouveau et a déjà été éprouvé par la doctrine à propos de la qualification juridique des contrats de recherche (11). La tentation est grande, en effet, de voir dans le contrat de know-how un contrat innommé ou ne pouvant être directement catégorisé qui comprendrait à la fois des prestations afférentes au contrat de vente ou de louage de choses et des prestations afférentes au contrat d'entreprise.

Voir dans les contrats de know-how un contrat « sui generis », à l'instar de ceux qui sont nés de la pratique commerciale contemporaine (12) n'est cependant qu'une solution verbale et dangereuse. Ainsi que l'observait M. Renard, il importe de ne pas multiplier à l'excès les types nouveaux de contrats, car « de la floraison de ces catégories nouvelles peut naître un malaise et surtout un risque, celui de voir se disloquer les fondements du droit des obligations et se dissoudre dans le verbalisme les principes élémentaires de ce droit » (13).

532. — En fait, si l'on met à part certains types de contrats de know-how, à la vérité fort rares, par lesquels le fournisseur se

---

(10) Cf. Mazeaud, *op. cit.*, t. III, nos 1356 et s.

(11) Cf. C. Renard, *Essai de qualification juridique des contrats de recherche : Aspects juridiques de la recherche scientifique*, *op. cit.*, pp. 41 et s.

(12) Cf. *Nouvelles techniques contractuelles*, *op. cit.*, Paris, 1971.

(13) Cf. C. Renard, *op. cit.*, p. 43.

borne à transmettre divers documents à son cocontractant et se désintéresse de leur mise en pratique, on peut dire que, d'une façon générale, les contrats de know-how représentent une forme de contrat de louage d'ouvrage ou de contrat d'entreprise. Les éléments de nature intellectuelle et l'assistance technique forment bien l'objet essentiel de ces contrats et l'application de l'adage « accessorium sequitur principale » justifie que s'étende au contrat de know-how tout entier la qualification de contrat d'entreprise.

Une comparaison peut être faite sur ce point avec la solution dégagée par la jurisprudence en ce qui concerne la qualification juridique d'un contrat qui est fréquemment utilisé en matière de construction et par lequel un entrepreneur accepte, à la fois, d'assurer un certain travail, l'édification d'un bâtiment par exemple, et de fournir la matière première concourant à son exécution. La Cour de Cassation a, en effet, jugé qu'un tel contrat demeurait un contrat d'entreprise et ne se transformait pas en contrat de vente de chose future, dès lors que la valeur de la matière fournie restait inférieure à celle du travail effectué (14). C'est donc bien une application de l'idée que, dans les contrats comportant des prestations de nature différente, la qualification juridique applicable à l'opération relative à la prestation qui constitue l'objet essentiel du contrat, s'étend à la qualification de ce contrat tout entier.

(14) Cass. Civ. 1re août 1950 : *S.* 1951, I, p. 100. — V. aussi Mazeaud, *op. cit.*, t. III, n° 1336.

CHAPITRE II

REGIME FISCAL DU CONTRAT DE KNOW-HOW

533. — La détermination du régime fiscal du contrat de know-how, qu'il s'agisse d'opérations comportant des paiements effectués au comptant ou d'opérations comportant des redevances échelonnées sur plusieurs années, constitue une question extrêmement complexe, à l'instar de toutes celles qui se rapportent au régime fiscal de la recherche. Il y aurait là, selon la remarque du Doyen Vedel, « matière pour écrire une thèse ou un traité » (1).

Ce n'est évidemment pas le lieu de procéder ici à une telle étude et notre propos consistera simplement à présenter dans ce chapitre les principes généraux permettant de déterminer le régime fiscal applicable au contrat de know-how (2).

La question se pose, en particulier, de savoir si le régime fiscal de faveur qui existe pour les brevets d'invention, aussi bien en ce qui concerne les contributions directes que les contributions indirectes, se trouve applicable en matière de know-how. C'est donc sous le double aspect de l'imposition des bénéfices réalisés par le fournisseur à l'occasion du transfert du know-how, d'une part (section 1), et de l'imposition de l'opération résultant du contrat de know-how, d'autre part (section 2), que le régime fiscal du contrat de know-how doit être envisagé. Il ne s'agit d'ailleurs là que de l'application de la distinction classique en droit fiscal entre

---

(1) G. Vedel, *Le statut fiscal de la recherche : Aspects juridiques de la recherche scientifique, op. cit.*, p. 283.

(2) V. également sur la question, A. Cognet et J. R. Kaufman, *Aspects fiscaux du know-how : Cahiers de droit de l'entreprise*, 1972, n° 1, pp. 15 et s. — R. Plaisant et P. Blancher, *Le régime fiscal des inventions non brevetées : J. Cl. Com. Annexes Brevets*, fasc. XLII. — P. Durand et J. Latscha, *L'imposition des revenus de propriété industrielle : J.C.P.*, éd. C.I., 1966, n° 79 001. — V. aussi Z. Weinstein, *Le régime fiscal de la propriété industrielle*, coll. Documents Actuels, Paris, 1972. — *Le régime fiscal des produits de la propriété industrielle : Bull. Doc. Prat. Impôts Directs*, 1972, n° 6, pp. 440 et s. — *Le régime fiscal des cessions et concessions de licences de brevets, tours de mains et marques : Express-Documents*, 16 juin 1972. — V. encore parmi les études publiées à l'étranger : P. Demin, *Le contrat de know-how*, Bruxelles, 1968, où l'auteur décrit dans la 2e partie le régime fiscal des redevances versées au fournisseur dans les six pays de la Communauté Européenne et présente des tableaux résumant la situation pour les impôts directs et les impôts indirects. — M. Palmer, *Taxation of the foreign licensor in the United Kingdom : Idea*, vol. 9, n° 3.

l'imposition des bénéfices résultant d'une opération et l'imposition de cette opération elle-même sans aucune référence à la notion de bénéfice cette fois (3).

Section 1

L'IMPOSITION DES BENEFICES

534. — La détermination du régime fiscal des bénéfices réalisés par le fournisseur à l'occasion du contrat de know-how est subordonnée à une distinction ; le système d'imposition n'est, en effet, pas le même selon que le fournisseur se trouve être un particulier (§ 1) ou bien une entreprise individuelle ou une société (§ 2).

§ 1er. — Bénéfices perçus par un particulier

535. — Dans cette première hypothèse, le know-how se trouve être le résultat de travaux de recherche d'une personne qui ne dispose d'aucune entreprise industrielle pour l'exploiter et en consent donc le transfert à un tiers, qu'il s'agisse d'un transfert définitif, c'est-à-dire d'une cession, ou d'un transfert provisoire, c'est-à-dire d'une licence ; dans les deux cas, il s'agit là d'une opération isolée qui ne rentre pas dans le cadre de l'exercice par le fournisseur d'une profession commerciale. Les paiements provenant de ces opérations, constituent une rémunération des travaux de recherche du fournisseur, de son esprit inventif et revêtent donc, en application des règles générales du droit fiscal, le caractère de *bénéfices non commerciaux*.

Deux cas doivent toutefois être distingués selon qu'il s'agit de bénéfices réalisés dans le cadre d'un contrat de know-how pur (A) ou d'un contrat de know-how mixte (B).

A) *Bénéfices réalisés dans le cadre d'un contrat de know-how « pur ».*

536. — Tous les bénéfices réalisés dans ces conditions se trouvent imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, comme bénéfices non commerciaux.

---

(3) En ce qui concerne les questions de fiscalité en général V. M. Cozian, *La fiscalité des entreprises*, préface Ch. Gavalda, Coll. Droit et Gestion, 2e éd., 1972. — Sur la distinction entre l'imposition des bénéfices et celle de l'opération elle-même, cf. n° 31. — Cf. également C. Gambiez, *Les impôts en France*, 4e éd., 1972.

Cette solution résulte de l'article 92 du Code général des Impôts qui caractérise les bénéfices non commerciaux comme les bénéfices « de toutes occupations, exploitations lucratives, et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ». Et le paragraphe 2 de cet article précise que ces bénéfices comprennent notamment « les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ». Cette dernière expression « procédés ou formules de fabrication » recouvre en fait le know-how.

537. — Il existe un régime particulier de déduction des frais généraux en matière de cession ou de licence de know-how de la part de l'inventeur lui-même, pour la détermination du bénéfice à soumettre à l'impôt au titre des bénéfices non commerciaux. Ce régime, applicable d'ailleurs dans les mêmes conditions aux licences de brevet, résulte de l'article 93-2 du Code général des Impôts qui prévoit « dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, un abattement de 30 % sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente, pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention. » Il s'agit là d'un régime de faveur dérogatoire à l'article 93-1 du Code général des Impôts qui pose le principe d'après lequel seules les dépenses réellement effectuées peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable (4). La pérennité de ce système n'est d'ailleurs pas assurée, puisque tous les régimes de déduction forfaitaire des frais ont été récemment condamnés par le Conseil des Impôts (5).

538. — Il faut noter, cependant, que le régime fiscal des bénéfices réalisés par le fournisseur en matière de contrat de know-how pur est moins avantageux qu'en matière de contrat de brevet, où seule se trouvent imposées aux termes des dispositions de l'article 92

---

(4) L'intéressé conserve, bien entendu, le droit de demander la déduction de ses frais réels s'il estime et se trouve en mesure d'établir qu'ils excèdent le montant de la déduction forfaitaire de 30 %. Celle-ci, évidemment, ne peut alors se cumuler avec la déduction des frais réels.

(5) Cf. le Rapport du Conseil des Impôts du 18 mai 1972 sur l'imposition des revenus déclarés par les tiers (*J.O.* Doc. Adm. 23 juin 1972, pp. 373 à 415) qui insiste sur la nécessité d'appliquer le principe de l'article 93-1 du Code Général des Impôts et conclut (p. 412) « qu'en fonction de ce principe, tous les systèmes de déduction forfaitaire actuellement admis manquent de base légale et il doit immédiatement y être mis fin ».

paragraphe 2, les redevances perçues au titre de la concession de *licences* d'exploitation (6).

Cette exonération de l'imposition des profits résultant de la cession de brevets a été justifiée par le désir du législateur de favoriser la recherche scientifique On a voulu éviter qu'en incluant les profits provenant de la cession des brevets dans le revenu imposable, on absorbât ainsi la plus grande partie du produit de la cession et l'on décourageât, par conséquent, les inventeurs de faire breveter leurs inventions.

On peut se demander, toutefois, s'il n'y a pas là pour le moins une inégalité dans le traitement fiscal des résultats de la recherche, selon que ceux-ci se trouveront consignés dans un brevet ou non. L'idée du législateur a-t-elle été qu'en conservant confidentiellement une invention et qu'en la transmettant sous le sceau du secret en ayant recours à un contrat de know-how, son titulaire ne contribuait pas à développer le progrès scientifique dans une mesure comparable à celle qui résulterait d'une demande de brevet qui aurait fait entrer l'invention en cause dans l'état de la technique, justifiant ainsi un régime fiscal de faveur en cas de cession de ce brevet ? Cette discrimination à l'égard du know-how apparaîtrait pourtant en contradiction avec les motifs de la récente extension par l'Administration du régime des plus-values à long terme aux bénéfices tirés des concessions exclusives de procédés techniques, que ces concessions soient ou non l'accessoire d'un contrat de brevet, puisque cette extension a été présentée comme une « mesure de faveur destinée à encourager l'évolution des méthodes de la recherche technique et de l'innovation » (7).

---

(6) Il faut observer, toutefois, que l'Administration n'admet l'exonération des profits résultant de la cession de brevets d'invention considérés alors comme des gains en capital, qu'à la condition que l'inventeur abandonne tout droit sur le brevet cédé et ne continue pas à participer, directement ou indirectement, à son exploitation. Le point de savoir si cette condition est remplie ou non est une question de fait que seul un examen des clauses du contrat de cession peut permettre de résoudre. Une récente Instruction de la Direction Générale des Impôts en date du 13 juillet 1972 (Cf. *Feuillets de documentation rapide Francis Lefèvre* : n° 36 du 1er août 1972, p. 2) apporte cependant des précisions à ce sujet en indiquant deux éléments d'appréciation : les modalités de paiement du prix de cession et les liens qui unissent l'inventeur au cessionnaire (situation qui se présente le plus souvent lorsque l'inventeur est le dirigeant ou le principal associé de la société qui acquiert le brevet). Il y a ainsi lieu de considérer, selon ce texte, que les produits de toute cession de brevet comportant le paiement de redevances proportionnelles (qu'il soit fait référence au chiffre d'affaire du cessionnaire ou au nombre d'objets vendus) est imposable, car le cédant est alors censé participer à l'exploitation du brevet.

(7) Cf. l'instruction du 14 mars 1972 de la Direction Générale des Impôts portant commentaire de l'article 42 de la loi de finances pour 1972, *B.O. de la Direction Générale des Impôts*, n° 49, du 17 mars 1972 ; *P.I.B.D.* 1972, I, p. 69. — Sur l'extension du régime des plus-values à long terme à tous les contrats de know-how, cf. *infra*, n° 544.

B. — *Bénéfices réalisés dans le cadre d'un contrat de know-how « mixte ».*

539. — On sait que dans les contrats de cette nature, le transfert du know-how s'accompagne de celui d'autres droits de propriété industrielle. L'Administration appliquant aux bénéfices provenant de tels contrats un régime fiscal unique qui est celui appliquable au transfert du droit essentiel qu'il comporte, il convient donc, tout d'abord, d'opérer une distinction selon la place occupée par le know-how dans l'économie du contrat de transfert. Mais cette distinction n'est pas suffisante à elle seule : lors même que le know-how constitue l'élément essentiel de ce contrat, le régime de l'imposition des bénéfices en résultant différera selon la nature du contrat de transfert. L'application de l'art. 92 § 2 du Code général des Impôts aboutit, en effet, à un régime de faveur lorsque le know-how constitue l'accessoire d'un contrat de *cession de brevet ;* aucune impositon ne frappera alors les bénéfices réalisés par le cédant. Dans tous les autres cas, en revanche, que le know-how constitue l'accessoire d'un contrat de licence de brevet ou l'objet principal d'un contrat mixte, les sommes perçues par le concédant revêtiront le caractère de bénéfices non commerciaux et se trouveront imposables à ce titre.

540. — La considération de ce régime fiscal de faveur applicable aux contrats mixtes de cession de know-how et de brevets dans lesquels le know-how n'a qu'un rôle accessoire conduit à s'interroger sur les critères d'appréciation du caractère accessoire de ce rôle ; comment distinguer la place du know-how dans un contrat mixte ? Il s'agit là d'une question de fait qui peut être très délicate ; doit-on considérer, en particulier, dans les contrats où sont prévus des paiements distincts pour le know-how et pour les brevets, que la comparaison de leur montant respectif suffit pour permettre cette appréciation ? Il ne le semble pas. Il suffirait autrement, dans l'hypothèse de la cession d'un know-how d'une grande valeur accompagnée de celle de brevets d'une valeur moindre, que les parties s'accordent entre elles pour rédiger habilement leur contrat et déguiser l'importance respective du know-how et des brevets en sous-estimant le montant des paiements afférents au know-how et en surestimant le montant de ceux qui concernent les brevets, pour que les bénéfices provenant de ce contrat échappent à l'imposition.

§ 2. — Bénéfices perçus par une entreprise individuelle ou une société.

541. — Deux hypothèses doivent alors être distinguées selon que le know-how ne fait pas (A) ou fait, au contraire, partie de l'actif immobilisé (B).

A. — *Le know-how ne fait pas partie de l'actif immobilisé.*

542. — Le régime de droit commun s'applique dans cette hypothèse : tous les paiements provenant de la rémunération d'une cession ou d'une licence de know-how sont alors considérés comme des profits d'exploitation et se trouvent imposables soit au titre de l'impôt sur les sociétés, s'ils sont perçus par une société assujettie à cet impôt, soit au titre des bénéfices industriels et commerciaux, s'il sont perçus par des commerçants ou des industriels dans le cadre de leur activité professionnelle.

Bien entendu, les frais d'études et de recherches exposés pour la mise au point du know-how doivent, comme en matière de brevet, entrer dans les frais généraux pour la détermination du bénéfice imposable ; ces frais seront déduits pour leur montant réel, l'abattement forfaitaire de 30 % prévu par l'article 93-2 du Code général des Impôts ne s'appliquant que pour le calcul de l'impôt soumis aux bénéfices non commerciaux (8).

B. — *Le know-how fait partie de l'actif immobilisé.*

543. — Un régime fiscal de faveur est alors prévu. Le transfert du know-how s'analyse, en effet, dans cette seconde hypothèse comme la cession d'un élément d'actif et les bénéfices issus de l'opération se trouvent taxables au taux réduit de 10 % des plus-values à long terme applicable aujourd'hui pratiquement à tous les contrats de know-how.

Cette solution résulte d'une évolution dans l'interprétation par l'Administration de l'article 39 terdéciès du Code général des Impôts. Ce texte, issu de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1965 et qui était destiné à favoriser le développement de la recherche scientifique, avait assimilé à des plus-values à long terme « les produits provenant de la cession de brevets, procédés et techniques — formule qui recouvre en fait la notion de know-how — et ceux tirés de la concession de licences exclusives d'exploitation. »

Commentant cette disposition, l'Administration avait précisé, dans une première interprétation, qu'elle ne concernait pas les licences de know-how parce que seules se trouvaient envisagées les concessions de licence exclusive de monopoles d'exploitation, c'est-à-dire celles de droits bénéficiant d'une protection légale, ce qui n'est évidemment pas le cas pour le know-how.

Mais la Direction générale des Impôts avait ultérieurement assoupli sa position et admis dans une instruction du 17 mars 1969, l'application du régime des plus-values à long terme aux « produits

---

(8) Cf. *supra*, n° 537.

tirés de la concession de *procédés ou techniques non juridiquement protégés* » lorsque cette concession était l'accessoire d'une cession ou d'une concession exclusive de brevet (9).

Seuls restaient donc imposables au taux de droit commun, les profits résultant de contrats de licence de know-how « pur ». Or, comme il est apparu que le secret dont s'entoure la politique de recherche des entreprises favorisait de plus en plus le développement de ce genre de contrats, l'Administration a assoupli une nouvelle fois sa position en admettant dans son instruction du 14 mars 1972 l'application du régime des plus-values à long terme pour ces contrats (10).

544. — Pratiquement tous les contrats de know-how bénéficient donc, à l'heure actuelle, de ce régime de faveur. Seules trois restrictions peuvent être notées.

S'agissant de concession de licence, tout d'abord, celle-ci doit présenter, comme en matière de brevet d'ailleurs, un caractère d'*exclusivité* (10 bis) ; cela implique, pour le titulaire du know-how, l'engagement de ne pas consentir d'autres licences portant sur le même know-how, mais la licence peut, semble-t-il, être limitée territorialement à un pays donné ou à une application particulière.

Par ailleurs, l'article 39 terdéciès du Code général des Impôts limite l'application du régime des plus-values à long terme aux cessions et licences de procédés et techniques (et de brevets) qui figurent à l'actif immobilisé de l'entreprise depuis *plus de deux ans*, ce qui signifie que ce régime n'est pas applicable aux profits réalisés par les entreprises qui ont pour objet le commerce de know-how (ou de brevets) pour lesquelles de telles opérations constituent des opérations sur stocks (11). Cette condition de délai est cependant supprimée si le know-how a été obtenu à titre gratuit où mis au point par l'entreprise elle-même.

Enfin, avec l'extension du régime de faveur des plus-values à long terme, a coïncidé une mesure législative destinée à mettre fin aux risques d'application abusive de ce régime. L'article 42 de la Loi de Finances pour 1972 a, en effet, complété l'article 39 terdéciès du Code général des Impôts en excluant de ce régime « le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés *et qu'il existe des liens de dépendance*

(9) *Bull. Off. Contr. Dir.*, 1969, II, p. 4440.

(10) *Bull. Off. Direct. Gén. Imp.*, n° 49, du 17 mars 1972.

(10 bis) En ce qui concerne les décisions de la Commission de la communauté économique européenne relatives aux contrats d'exclusivité, Cf. *infra*, n° 621-624.

(11) L'Administration a cependant admis, dans une note du 14 décembre 1966, que les entreprises limitant leur négoce à la cession de brevets qu'elles avaient mis au point elles-mêmes, étaient admises de plein droit au bénéfice de la taxation au taux de 10 %. Conformément à l'évolution de la doctrine administrative retracée plus haut qui a été dans le sens de l'assimilation totale du know-how au brevet en ce qui concerne le régime des plus-values à long terme, l'extension de ce texte et son application en matière de know-how pourrait, semble-t-il, être invoquée.

entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire » (12). Il est, en effet, apparu que le régime de faveur des plus-values à long terme destiné à encourager la recherche technologique et l'innovation, n'avait pas de raison d'être à l'intérieur d'un même groupe d'entreprises ; dans ce cas, au contraire, le transfert de know-how, comme d'une façon plus générale celui de droits de propriété industrielle, pouvait être opéré essentiellement à des fins d'évasion fiscale, car l'entreprise bénéficiaire pouvait déduire le montant des redevances concernant le know-how de ses résultats taxables au taux normal de l'impôt sur les sociétés (50 %), tandis que les mêmes sommes se trouvaient seulement imposées à 10 % dans les résultats de l'entreprise qui avait fourni ce know-how. Le groupe intéressé réalisait ainsi une économie importante sur l'impôt normalement dû, sans motif valable ; c'est cette anomalie qui a été supprimée par l'article 42 de la loi de finances pour 1972. Il faut noter cependant que ce texte ne concerne que les redevances perçues à l'occasion de concession de licence ; il n'est pas applicable, en principe, aux profits résultant de la cession de know-how (ou de brevets).

Section 2

L'IMPOSITION DE L'OPERATION

545. — L'imposition de l'opération elle-même résultant du contrat de know-how constitue, on l'a dit, le deuxième aspect du régime fiscal général de ce contrat. Il s'agit là d'une imposition indirecte, indépendante du résultat financier de l'opération, que cette dernière ait été génératrice de recettes ou, au contraire, source de déficit.

Le texte de base est dans ce domaine l'article 256 du Code général des Impôts ; cette disposition précise qu'entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) « les affaires faites en France... lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats », et ce même texte ajoute que « cette taxe s'applique quels que soient, d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts, et, d'autre part, la forme

---

(12) Loi de Finances pour 1972, n° 711.061, du 29 déc. 1971 : *J.O.* du 30 déc. 1971, article 42, p. 12899. Le législateur a d'ailleurs précisé dans ce même texte la notion de lien de dépendance au sens fiscal en indiquant dans un deuxième paragraphe que « de tels liens sont réputés exister entre deux entreprises :
— lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
— lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise ».

ou la nature de leur intervention et le contenu, habituel ou occasionnel, de celle-ci. »

En fait, le seul critère de l'application de l'article 256 du Code général des Impôts est celui de *l'acte de commerce ;* la T.V.A. n'est due que sur les opérations dont la réalisation habituelle caractérise l'exercice d'une profession commerciale, alors que les opérations civiles, par opposition aux « actes de commerce », restent en dehors du champ d'application de cette taxe.

Il faut donc distinguer, pour ce qui est de l'application de l'article 256 du Code général des Impôts au contrat de know-how lui-même, entre, d'une part les opérations non commerciales (§ 1), et, d'autre part les opérations commerciales (§ 2), sur lesquelles ce contrat peut porter.

§ 1er. — Contrats portant sur des opérations non commerciales.

546. — L'article 92 du Code général des Impôts permet de tracer la frontière entre les contrats de transfert de know-how constituant une opération commerciale et ceux qui ne présentent pas ce caractère ; il résulte, en effet, de ce texte que les cessions ou licences de know-how, comme d'ailleurs celles qui portent sur des brevets d'invention, ne constituent pas des opérations commerciales au regard de la T.V.A. *lorsqu'elles sont consenties par la personne qui a mis au point le know-how.* C'est donc la qualité d'auteur du know-how, comme celle d'inventeur en matière de brevets, qui permet de décider si la taxe est due ou non (13).

547. — L'application de cette règle ne suscite pas de difficulté lorsque l'auteur du know-how est une personne physique.

On peut s'interroger sur son application, en revanche, lorsqu'il s'agit d'une société commerciale ; les profits retirés d'un contrat de know-how entrent, en effet, dans la composition du bénéfice imposable de cette société, et l'on pourrait par ailleurs considérer, en se fondant sur la théorie de l'acte de commerce par accessoire, que le transfert par une société du know-how dont elle est l'auteur constitue une opération commerciale par entraînement. L'administration a ainsi considéré que la forme des sociétés de capitaux teinte de commercialité des activités *a priori* non commerciales et a indiqué qu'il fallait, au moins, pour éviter la disqualification de l'acte non commercial, que 40 % du capital appartînt à des associés qui

---

(13) En fait, comme le know-how ne donne pas lieu à la délivrance par l'Administration d'un titre officiel, à la différence du brevet dans lequel l'inventeur peut toujours exiger la mention de son nom (art. 4, l. du 2 janvier 1968), la qualité d'auteur du know-how doit s'apprécier, semble-t-il, en se référant au contrat de transfert où elle devra se trouver certifiée. (Cf. Annexe VI, Contrat-type portant sur la communication du know-how, Préambule).

travaillent effectivement dans l'entreprise. Mais ce raisonnement n'a pas été retenu en matière de taxe sur le chiffre d'affaire par le Conseil d'Etat qui, à plusieurs reprises, ne s'est fondé que sur la qualité d'inventeur, sans distinguer s'il s'agissait d'une personne physique ou d'une société commerciale, pour exonérer de la taxe le profit retiré de la cession ou de la licence d'un brevet (14). La solution doit être identique en matière de contrats de transfert de know-how.

Seul reste exigible dans de telles hypothèses le droit fixe d'enregistrement de 50 F prévu par l'article 671 ter 16° du Code général des Impôts pour les cessions et licences de brevets mais dont il faut également admettre l'application aux contrats de know-how par mesure de faveur pour la recherche technologique.

Indiquons, cependant, que le cédant peut opter pour le régime de la T.V.A. L'acquéreur d'un know-how est, en effet, très généralement un assujetti à cette taxe et l'option permettra de rétablir la chaîne des déductions en lui donnant le droit de déduire la taxe qui a grevé le prix de revient du cédant. Cette option apparaît d'ailleurs avantageuse d'une façon générale en droit fiscal (15).

§ 2. — Contrats portant sur des opérations commerciales.

548. — Si le transfert du know-how par son auteur même est considéré traditionnellement comme une opération non commerciale par l'article 92 du Code général des Impôts, il n'en est plus de même au second degré, ce qui signifie que la revente et éventuellement la sous-licence de know-how (16) constituent des opérations commerciales puisque, par hypothèse, elles ne sont plus réalisées par l'auteur lui-même. Sur ce point non plus, il n'y a pas lieu de distinguer selon que le revendeur est une personne physique ou une société commerciale ; l'opération sera imposable à la T.V.A. au taux normal de 23 %. Il faut noter, toutefois, que si la cession avait lieu dans le cadre de la vente d'un fonds de commerce dont

---

(14) R. Plaisant et R. Blancher, *op. cit.*, fasc. XLI, *Taxe sur le chiffre d'affaires*, nos 9 et s.

(15) Cf. M. Cozian, *La fiscalité des entreprises, op. cit.*, n° 430 et *Les dessous de la T.V.A.*, Coll. U2, 1971, V. section 3 : « Ah quel malheur de ne pas payer la T.V.A. ! »

(16) La sous-licence de know-how apparaît en fait comme une hypothèse d'école, la quasi-totalité des contrats de transfert interdisant au bénéficiaire toute sous-concession. Cf. Annexe VI, Contrat-type portant sur la communication du know-how, Article 17 - Interdiction de divulgation. Pour l'explication de cette interdiction, V. *infra*, n° 590.

le know-how constituait un élément, ce serait alors le droit de mutation de 16,60 % qui s'appliquerait (17).

549. — Une difficulté peut cependant surgir pour l'application de la T.V.A. dans l'hypothèse de contrat de transfert de know-how entre une entreprise française et une entreprise étrangère. L'article 258 du Code général des Impôts qui définit la territorialité de la taxe dispose, en effet, que la cession ou la concession d'un droit ne peut être soumise à la T.V.A. que si ce droit est « utilisé ou exploité en France ». La question se pose de savoir comment interpréter ces termes en matière de know-how.

Certes, l'application de ce texte ne soulève pas de difficulté dans deux hypothèses extrêmes ; celle où le know-how transmis serait mis en œuvre par une entreprise située hors de France et les produits ainsi obtenus vendus à l'étranger, et celle, au contraire, où la mise en œuvre et la vente des produits s'effectueraient en France. L'entreprise cédante bénéficierait dans le premier cas de l'exterritorialité tandis que la T.V.A. resterait exigible dans le second cas.

Mais il existe des hypothèses intermédiaires. Quelle solution retenir, en particulier, si le know-how cédé fait l'objet d'une application industrielle en France mais que les produits obtenus soient vendus à l'exportation. Bien que l'Administration n'ait pas pris une position précise sur ce problème, il semblerait qu'elle ait tendance à considérer que la fabrication du produit est l'élément essentiel, et que, dans ces conditions, il y a, dans l'hypothèse envisagée, utilisation du know-how en France. Mais on a justement observé qu'une telle conception paraît contestable et que, pour déterminer où le know-how se trouve « utilisé ou exploité », selon la formule de l'article 258 du Code général des Impôts, il est arbitraire de ne considérer que le lieu de fabrication sans tenir compte du lieu d'utilisation du produit, c'est-à-dire du lieu où ce produit est vendu (18). Cela est si vrai que dans les cas, par exemple, où des redevances variables sont prévues pour le fournisseur dans les contrats de transfert, elles se trouvent déterminées selon un pourcentage du montant du chiffre d'affaires correspondant aux ventes des produits obtenus par la mise en œuvre du know-how ou selon un pourcentage du montant de ces ventes (19). Il semblerait donc plus exact de considérer que le transfert du know-how bénéficie dans de telles hypothèses de l'exterritorialité et que l'opération échappe à la T.V.A.

---

(17) Ce taux, applicable à partir du 1er oct. 1972, a été fixé dans la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, article 4, IV (*J.O.* du 13 juil. 1972, p. 7368) qui a réduit celui antérieurement en vigueur (20 %). A noter également que le calcul du droit d'enregistrement s'effectue maintenant après un abattement de 10 000 F lorsque l'assiette du droit d'enregistrement n'excède pas 30 000 F.

(18) Cf. A. Cognet et J.-R. Kauffmann, *Aspects fiscaux du know-how : Cahiers* de droit de l'entreprise, 1972, n° 1, p. 17.

(19) Cf. *infra*, annexe VI, *Contrat-type portant sur la communication du know-how*, article II variantes C ou D.

TITRE III

LA FORMATION DU CONTRAT DE KNOW-HOW

550. — Le transfert du know-how par la voie contractuelle soulève un certain nombre de problèmes juridiques.

Dès le début des négociations préliminaires se trouve posée une délicate question : c'est celle de déterminer la protection qu'il convient d'accorder au détenteur du know-how, pendant cette période, contre le comportement déloyal d'individus ou de firmes avec lesquels il se trouve en pourparlers. Au stade de la rédaction du contrat ensuite, il importe de préciser les droits et les obligations de chaque partie afin d'éviter les risques ultérieurs de litiges : le problème consiste alors à choisir, parmi les nombreuses clauses qu'un contrat de know-how peut comporter, celles dont la présence semble opportune et à en tirer les conséquences juridiques. Mais, comme il existe dans bon nombre de pays à l'heure actuelle des dispositions légales concernant les pratiques restrictives, parfois qualifiées plus généralement de lois anti-trust, il convient d'envisager l'influence qu'elles peuvent exercer sur la validité d'un certain nombre de clauses que les contrats de know-how sont susceptibles de comporter.

Cette étude comportera donc trois chapitres :

Chapitre I — Les pourparlers préliminaires au contrat de know-how.

Chapitre II — La rédaction du contrat de know-how.

Chapitre III — Le droit anti-trust et les contrats de know-how.

CHAPITRE I

LES POURPARLERS PRELIMINAIRES AU CONTRAT DU KNOW-HOW

551. — D'une façon générale, il s'engage, dans la pratique, entre deux parties intéressées à la conclusion d'un contrat, une discussion au cours de laquelle chacune présente des offres et des contre-offres. C'est ainsi que le détenteur d'un know-how, malgré son désir de se montrer aussi discret que possible à cet égard, est cependant amené à fournir à son interlocuteur, au cours des négociations en vue d'un contrat de transfert, un minimum de renseignements au sujet de son know-how (1).

La question se pose alors d'assurer sa protection dans l'hypothèse où son partenaire, estimant avoir obtenu assez de précisions sur le know-how qu'il envisageait d'acheter, romprait les pourparlers et chercherait à tirer abusivement parti des éléments qu'il aurait surpris.

552. — Deux techniques destinées à sauvegarder les droits du détenteur du know-how au stade des négociations préliminaires sont le plus souvent utilisées dans la pratique et se trouvent d'ailleurs envisagées dans le guide de la Commission Economique pour l'Europe (2) et dans celui de l'Orgalime ; il peut s'agir soit d'un engagement préalable pris unilatéralement par le postulant au contrat de transfert (§ 1), soit d'une véritable convention « ad hoc » entre les parties (§ 2).

---

(1) Ainsi que l'a exprimé dans une formule amusante M. L. Gilbert (*Cahiers de droit de l'entreprise, op. cit.*, n° 1, Enquêtes, p. 24), « Les acheteurs de know-how cherchent à imposer — et cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de know-how très chers qui impliquent un financement énorme — un *strip-tease* du vendeur, c'est-à-dire qu'ils veulent non seulement que vous leur donniez des garanties mais connaître de mieux en mieux votre procédé pour être sûr qu'il marchera, et cela avant de signer le contrat. C'est parfaitement compréhensible. » Et M. Gilbert ajoutait que « tout l'art du vendeur, dans ce strip-tease est d'essayer de garder le slip le plus longtemps possible. »

(2) Guide précité, cf. *infra*, annexe VII, articles 15 à 22.

§ 1er. — Engagement préalable du postulant au contrat de know-how.

553. — On a assez souvent recours, dans la pratique, à un engagement préalable de la part du postulant au contrat de know-how dans lequel celui-ci s'engage à considérer comme strictement confidentielles les communications qui lui seront faites et à ne pas les divulguer ni les utiliser ou les faire utiliser avant la signature du contrat. On trouvera d'ailleurs en annexe un modèle d'engagement de ce genre (3).

Une telle pratique est, bien entendu, licite et ne constitue qu'une application du principe de l'autonomie de la volonté qui ne peut être limitée que par des impératifs d'ordre public ou des considérations relatives aux bonnes mœurs. Des difficultés apparaissent cependant lorsqu'il s'agit de justifier le fondement juridique d'un tel engagement ; deux explications viennent alors à l'esprit : celle de l'engagement par volonté unilatérale (A) et celle de l'avant-contrat (B).

A. — *Engagement par volonté unilatérale.*

554. — On pourrait penser, tout d'abord, que l'engagement au secret de la partie intéressée par la conclusion du contrat de know-how s'analyse en un acte juridique particulier, celui-ci présentant, en effet, la caractéristique d'être l'œuvre d'une seule volonté ; il s'agirait donc d'un acte unilatéral réceptif, c'est-à-dire destiné à être porté à la connaissance d'une autre personne.

555. — La pratique de tels engagements préalables à la négociation de contrats de know-how constituerait donc pour certains une application de la théorie de l'engagement par volonté unilatérale ; l'obligation assumée par leurs auteurs s'expliquerait et se justifierait alors par le seul effet de leur volonté.

Cette explication est assez séduisante à première vue et se trouve bien en harmonie avec le système de l'autonomie de la volonté sur lequel repose tout le droit français des obligations. Cependant, malgré l'emprise que cette théorie a pu exercer sur de nombreux juristes français au début du siècle, on sait qu'elle n'a pas été véritablement accueillie en France par la jurisprudence (4).

Même en matière commerciale, les juristes lui ont manifesté une vigoureuse hostilité, au point que Thaller a pu la qualifier « d'imprécise, illogique, contradictoire et contraire aux données de la sociologie » (5).

---

(3) Cf. annexe IV.

(4) V. sur ce point l'analyse faite de la jurisprudence par Martin de La Moutte, *l'acte juridique unilatéral*, thèse, Toulouse, 1951, nos 295 et s.

(5) Thaller, *Nature juridique du titre de crédit : Annales de droit commercial*, 1906, p. 5.

Il paraît donc difficile de justifier la valeur de cet engagement du postulant au contrat de know-how par l'idée de volonté unilatérale.

B. — *Avant-contrat.*

556. — C'est pourquoi l'on peut préférer rattacher l'effet obligatoire de cet engagement à l'existence d'un avant-contrat ; on rejoint ainsi l'explication classique proposée par Demolombe au problème de la valeur de l'offre avant son acceptation (6). Dans cette conception, il y aurait un avant-contrat portant sur la question du maintien du caractère confidentiel des informations obtenues au cours des pourparlers ; il serait formé par l'engagement du partenaire et l'acceptation tacite de cette offre par le détenteur du know-how pour lequel elle n'a que des avantages.

Ce solution paraît ingénieuse, mais il ne faut pas perdre de vue qu'elle suppose une interprétation large de la volonté des parties qui n'est pas aisée dans ce domaine, de telle sorte que le fondement de cet engagement préalable du postulant au contrat de know-how ne se trouve guère mieux justifié. C'est ce qui peut inciter les négociateurs à le présenter sous la forme d'une véritable convention.

§ 2. — Convention « ad hoc » préalable entre les négociateurs du contrat de know-how.

557. — Il s'agit là de la seconde technique de sauvegarde des droits du détenteur du know-how qui se trouve utilisée dans la pratique. Un contrat, parfois qualifié de « contrat d'option », intervient entre les deux parties ; par ce contrat, une partie s'engage à donner certaines précisions techniques concernant son know-how que l'autre partie reconnaît, pour sa part, comme strictement confidentielles et qu'elle s'engage à ne pas divulguer à des tiers et à ne pas utiliser ou faire utiliser avant la conclusion d'un contrat de transfert de know-how en bonne et due forme. C'est la solution retenue, par exemple, dans le guide de l'Orgalime. Un modèle de convention de ce genre est d'ailleurs proposé en annexe (7). En cas de violation de ces dispositions, il suffirait alors de se rapporter aux principes du droit commun des obligations.

558. — On peut cependant nourrir quelques doutes sur l'efficacité réelle d'une telle convention. Il convient de noter, en effet, qu'elle se situe dans le domaine particulier de la cession d'éléments incor-

---

(6) V. sur cette question J.-L. Aubert, *Notions et rôles de l'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat : bibl. dr. priv., Paris,* 1970, cf. notamment pour l'exposé de la théorie de Demolombe, n° 107.

(7) Cf. *infra,* annexe V.

porels ; or, dès le moment où une information est cédée, quelles que soient les dispositions prévues, il n'est plus question d'exiger de celui qui en a eu connaissance qu'il s'engage à l'oublier.

L'usage même de ce procédé se révèle, par ailleurs, assez délicat. Les notions de confiance et de risque constituent, en effet, la base de toute opération commerciale, de telle sorte qu'il est permis de douter de l'avenir de négociations concernant le transfert d'un know-how qui débuteraient dans un tel climat de suspicion.

559. — C'est pourquoi, plutôt que de se ranger à une protection juridique *a posteriori*, il semble préférable, dans les hypothèses ou pareille chose est possible, de réduire *a priori* les risques d'une révélation importante du know-how. On pourrait, par exemple, limiter les indications fournies à de simples schémas opératoires — ce que les Américains appellent « flow-sheets » — « qui, à la différence des avant-projets proprement dits, ne dévoilent que la graphie du procédé, sans en révéler la configuration réelle » (8). On pourrait songer à ne donner qu'une définition et des caractéristiques générales du produit obtenu grâce au know-how ; mais ici encore, la plus grande prudence devra être de mise. C'est ainsi, par exemple, que le fait de communiquer de simples indications relatives au prix de revient d'un article obtenu peut apparaître parfois imprudent et compromettre un marché. Par ailleurs, il faut bien noter que pour être satisfaisante, la communication des résultats obtenus par l'exploitation du know-how peut nécessiter une procédure de contrôle dans les installations de son détenteur en présence du candidat au transfert. Une telle procédure, plus ou moins complexe selon le secteur d'industrie en cause, peut ne pas être souhaitée par le détenteur du know-how.

La règle à observer consisterait alors à mettre en présence, aux accords préliminaires, non pas des techniciens, mais exclusivement des membres des services commerciaux des entreprises intéressées. Ce procédé n'offre, certes, guère de garantie à l'acheteur éventuel sur la valeur du know-how qui lui est proposé ; cette personne, se voyant refuser des suppléments d'information, peut repousser le marché, mais l'on juge que le risque ainsi couru par le détenteur du know-how serait sans commune mesure avec celui qui le menacerait s'il communiquait les informations qui lui étaient demandées.

---

(8) Cf. *Contrats d'engineering*, Rapport préliminaire du groupe de travail belge, *op. cit.*, chap. II : les problèmes posés par les études préalables, V. notamment p. 32.

CHAPITRE II

LA REDACTION DU CONTRAT DE KNOW-HOW

560. — La rédaction satisfaisante d'un contrat de know-how suppose que soient clairement déterminés les droits et les obligations de chaque partie. Comme, réserve faite de l'application des dispositions anti-trust, le principe de l'autonomie de la volonté permet d'introduire dans les contrats toutes les clauses souhaitées par les parties, dans la mesure, bien entendu, où elles ne se trouvent pas contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et comme l'objet et la nature des contrats de know-how sont extrêmement divers, on comprend que les clauses qu'ils peuvent comporter soient fort variées.

Sans vouloir réduire les dispositions de ces contrats à certains types déterminés, il peut cependant être intéressant de procéder à une analyse des principales clauses que l'on retrouve le plus fréquemment aussi bien dans les contrats rédigés en France qu'à l'Etranger et d'en tirer les conséquences juridiques (1). On soulignera, en particulier, les clauses qui semblent tenir compte le mieux des intérêts des deux parties à la fois. Indiquons d'ailleurs que l'on

---

(1) Cf. pour des exemples de divers contrats de know-how, A. Blanco White, *Agreement for the sale of know-how*, Sweet and Maxwell, London, 1962, pp. 10 à 20. — L. Eckstrom, *op cit.*, p. 143 et L. Melville, *Precedents on industrial property and commercial choses in action*, V. notamment p. 77, precedent 19 : « Simple know-how or technical assistance agreement » et p. 80, precedent 20 : « Agreement for technical assistance, technical exchange or joint research. » — V. aussi, *Contrats d'engineering, op. cit.*, notamment p. 137, l'étude intitulée *Licences de brevets et de know-how de procédés industriels*, par J.-M. Deleuze et H. Levy-Morelle. — Cf. également les études de cas pratiques de contrats de know-how présentées par M. J. Tassy aux 3es journées d'actualité de droit de l'entreprise de Montpellier en 1970 : *Nouvelles techniques contractuelles, op. cit.*, pp. 16-23. — V. encore pour les différents types de clauses et leur commentaire, *Problèmes clés du contrat de communication de know-how : Cahiers de droit de l'entreprise* 1972, n° 1, Documents, pp. 31 et s. — Cf. aussi pour l'étude des problèmes qui se posent à l'occasion de la rédaction des contrats de know-how et la suggestion de solutions, le Guide de la Commission Economique pour l'Europe (*infra*, annexe VII) et celui de l'Orgalime qui comporte, en plus, des propositions de clauses-types. — Cf. encore, *Aspects juridique des contrats de licences dans le domaine des brevets, des marques et du know-how : OMPI*, 1972 ; cette étude constitue, en fait, un guide destiné à fournir des renseignements pratiques sur les aspects juridiques des négociations de contrats de licence relatifs au transfert des connaissances techniques et contient une liste des questions à prendre en considération dans l'élaboration d'un contrat de licence, ainsi que des notes explicatives.

trouvera sur ce point, en annexe de cet ouvrage, un contrat-type de transfert de know-how qui constitue une mise en œuvre pratique des remarques qui seront présentées dans ce chapitre (2).

Trois catégories de dispositions seront ainsi envisagées ; elles concerneront successivement les obligations de chaque partie que l'on appellera, par référence à la caractéristique de ce contrat qui est le transfert du know-how, fournisseur (section 1) et bénéficiaire (section 2) et les obligations concernant indifféremment l'une ou l autre des parties (section 3).

Section 1

LES OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR

561. — L'obligation fondamentale du fournisseur consiste évidemment à transmettre le know-how à son cocontractant (§ 1). Mais cette obligation se trouve aussi accompagnée parfois d'engagements complémentaires qui se rapportent à la garantie des résultats obtenus par l'utilisation de ce know-how (§ 2) et au caractère secret qu'il s'agira de lui conserver (§ 3).

§ 1. — Obligation de fournir le know-how.

562. — Cette obligation de fourniture peut être comprise d'une façon plus ou moins large et son exécution se trouver susceptible de différentes modalités selon les éléments que comporte le know-how en cause. En suivant un ordre d'importance croissante, on peut distinguer trois modalités d'exécution susceptibles, d'ailleurs, de se combiner entre elles (3) : les visites ou l'apprentissage (A), la remise de moyens techniques (B) et l'assistance technique (C).

A. — *Visites et apprentissage.*

563. — La première forme, et aussi la plus simplifiée, que peut revêtir l'obligation de fourniture du know-how, consiste pour le fournisseur à accueillir dans ses installations un certain nombre d'ingénieurs du bénéficiaire pour des visites techniques au cours desquelles ils pourront prendre connaissance du know-how qui est exploité ; ceux-ci recevront ainsi sur place toutes les instructions et les explications nécessaires pour l'utilisation du know-how,

---

(2) Cf. *infra*, annexe VI, Contrat-type de know-how.
(3) Cf. *infra*, annexe VI, Contrat-type de know-how, article 5.

et disposeront encore d'un certain nombre d'autres moyens d'information qui auront été précisés dans le contrat, tels que, par exemple, le droit de poser des questions aux techniciens du fournisseur, de procéder à des essais ou à des vérifications, de prendre des photographies, etc. Parfois également, cette communication se trouve assurée dans le cadre d'un véritable contrat d'apprentissage de certains ingénieurs du bénéficiaire dans les ateliers du fournisseur.

Il s'agit là, cependant, de modalités assez rares de transfert du know-how. Il en est ainsi essentiellement lorsque celui-ci se compose de tours de main ou de procédés de fabrication qui ne peuvent faire l'objet d'une description concrète (4) ou dans les cas, qui deviennent de plus en plus rares du fait de la complexité croissante des techniques industrielles modernes, de contrats dénommés « *take it or leave it* », c'est-à-dire de contrats où le fournisseur se limite à un rôle passif qui consiste à proposer à une firme intéressée par le know-how, de venir en prendre connaissance, exclusivement par visite dans ses installations, en vue de l'utiliser à ses risques et périls dans son exploitation et sans aucune garantie de réussite. Ce sont donc des cas marginaux, la communication du know-how ne pouvant s'effectuer, dans la grande majorité des contrats, par un simple comportement passif du fournisseur et nécessitant de sa part une véritable remise de moyens techniques.

B. — *Remise de moyens techniques.*

564. — Il s'agit ici pour le fournisseur de remettre à son partenaire tous les moyens qui constituent le support matériel du know-how et qui permettront sa mise œuvre ; ces moyens sont extrêmement nombreux, mais comme le fait observer le Guide de la Commission Economique pour l'Europe, on peut les classer en trois catégories selon leur nature (5).

— Il faut mentionner, en premier lieu, l'existence de documents techniques que l'on retrouve le plus souvent dans la pratique ; formules, plans ou dessins industriels, calculs, inventions non brevetées etc.

— Il peut s'agir, ensuite, d'objets corporels tels que des échantillons, modèles, calibres, moules, matrices, machines, pièces détachées, outillages, dispositif d'usinage etc.

— Enfin, il est souvent remis au bénéficiaire un certain nombre d'instructions du fournisseur ; celles-ci peuvent concerner, par exemple l'élaboration, la fabrication ou le fonctionnement du produit mis au point par l'utilisation du know-how, des données se rapportant à l'organisation du travail, des spécifications relatives aux bâtiments, à la disposition des installations, aux méthodes de contrôle, à la qualification du personnel etc.

On comprend donc que les moyens que le fournisseur entend

---

(4) Cf. *supra*, n^{os} 60 et 168-169.
(5) Guide précité n° 5, *infra*, annexe VII.

remettre au bénéficiaire pour lui permettre d'utiliser le know-how doivent faire l'objet d'une description précise dans le contrat. Il faut noter, cependant, que cette remise ne se révèle pas toujours suffisante pour permettre de procéder à une exploitation satisfaisante du know-how. C'est pourquoi, dans de nombreux cas où il s'agit, par exemple, de know-how afférents à des domaines très spécialisés, ou d'un bénéficiaire inexpérimenté, ce dernier s'efforcera d'obtenir une obligation de fourniture plus complète comportant une assistance technique de la part du fournisseur.

C. — *Assistance technique.*

565. — Il s'agit là de l'obligation de fourniture la plus importante. Le fournisseur s'engage, dans cette hypothèse, non seulement à remettre à son cocontractant tous les moyens techniques qui figurent dans le contrat, mais encore à lui apporter son assistance, tant en ce qui concerne la fabrication elle-même des produits par l'utilisation du know-how, que pour la formation du personnel. Cette assistance se réalise le plus souvent sous la forme de l'envoi de techniciens du fournisseur dans les ateliers du bénéficiaire et nécessite naturellement que soient prévues dans le contrat ses conditions (époque et durée de l'assistance envisagée, nombre d'instructeurs et leur qualification, conditions de travail, de logements, assurances etc.).

566. — On voit ainsi que l'obligation de founiture du know-how peut être comprise de différentes façons ; ses diverses modalités d'exécution présentent néanmoins un point commun en ce sens que, dans tous les cas, il ne s'agit que d'une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'elle n'impose au fournisseur qu'une certaine diligence dans la transmission de son know-how qui devrait permettre au bénéficiaire de parvenir aux résultats qui ont été envisagés mais qui ne sont en aucun cas garantis (6).

C'est pourquoi dans certaines situations, le bénéficiaire peut préférer obtenir du fournisseur un engagement complémentaire par lequel ce dernier se porte garant que les résultats prévus seront obtenus dans l'exploitation du know-how.

§ 2. — Obligation de garantie.

567. — Cette obligation se caractérise par l'assurance donnée par le fournisseur au bénéficiaire qu'il obtiendra certains résultats

---

(6) Cf. sur ce point J. Frossard, *La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat*, Coll. Bibl. dr. priv., Paris, 1965.

précis ou des marchandises d'une qualité comparable ou équivalente à celle que le fournisseur a lui-même obtenue par l'exploitation du know-how. Il faut donc une disposition expresse dans le contrat sur ce point, une garantie de résultat ne pouvant faire l'objet d'une présomption (7).

Cette garantie n'est, certes, pas fréquente dans la pratique ; quoi qu'il en soit, l'acceptation d'un engagement de cette nature par le fournisseur doit se trouver subordonnée à des conditions bien précises. Il convient, d'une part, que soient spécifiés sans ambiguïté les résultats techniques à atteindre (normes de qualités à respecter, quantités à produire, rendement, tolérances admises etc.) et, d'autre part, que, dans le cadre de son assistance technique, le fournisseur possède un droit de contrôle général sur l'exploitation du bénéficiaire ; ce contrôle portera ainsi sur une multitude d'éléments tels que, par exemple, le choix et la qualité des matières premières utilisées, le choix ou l'emplacement des appareillages, la température ou l'humidité de l'atmosphère, le rendement de la main-d'œuvre, la direction et la surveillance de l'entreprise etc.

568. — Il convient donc de se montrer très précis dans la rédaction de clauses comportant un engagement de cette nature de la part du fournisseur. En particulier, si ce dernier n'entend prendre aucun engagement en ce qui concerne les résultats obtenus, il faut éviter l'introduction dans le contrat de clauses dont l'interprétation pourrait se révéler douteuse sur ce point.

Il en est ainsi, par exemple, d'une disposition que l'on rencontre parfois et qui comporte l'assurance donnée par le fournisseur que, si le bénéficiaire utilise convenablement les renseignements que le fournisseur lui a transmis, il devrait pouvoir fabriquer les produits de bonne qualité marchande visés au contrat. La portée d'un engagemet de cet ordre ne paraît pas suffisamment délimitée ; si cette clause signifie que le fournisseur n'entend assumer qu'une obligation de moyen, qu'il s'engage simplement à transmettre au bénéficiaire tous les renseignements dont il se sert pour l'exploitation de ce know-how dans son usine et pour la production de biens de bonne qualité marchande mais qu'il appartiendra au bénéficiaire d'en faire bon usage, il faut le préciser et indiquer expressément que cette obligation ne comporte pas de garantie quant à la fabrication réalisée par l'utilisation du know-how.

De la même façon, on relève dans des contrats une disposition prévoyant un certain contrôle du fournisseur dans les installations du bénéficiaire ou des essais préalables à la fabrication. Certes, l'existence de telles clauses se vérifie surtout dans les contrats mixtes où le know-how est lié à une licence de marque et s'explique alors par le désir du fournisseur, soucieux de la répu-

---

(7) Cf. *infra*, annexe VI, Contrat-type de know-how, articles 6 et 7.

tation de son produit, d'effectuer cette vérification (8) ; mais, placée dans le cadre de l'assistance technique, cette clause peut apparaître dangereuse dans ses conséquences juridiques pour le fournisseur ; on risque, en effet, d'être entraîné à considérer que celui-ci a donné son approbation au programme du bénéficiaire et qu'il accepte en fait une responsabilité pour la conception des produits que ce dernier entend fabriquer. Ici encore, il faut alors préciser que ce contrôle a pour seul but d'éviter que le bénéficiaire ne distribue des produits d'une qualité de nature à porter préjudice à la marque du fournisseur dont ils sont revêtus.

§ 3. — Obligation au secret.

569. — Enfin, il faut indiquer que le fournisseur peut se trouver astreint à une obligation supplémentaire qui est celle de préserver le caractère confidentiel que peut revêtir le know-how. Bien que cette obligation concerne essentiellement le bénéficiaire (9), on la retrouve à la charge du fournisseur dans certains contrats où le bénéficiaire a obtenu une licence exclusive (9 bis) ou qui comportent des échanges de know-how ou de perfectionnements. Elle se justifie aisément dans ces hypothèses.

Section 2

LES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

570. — Il y a, en général, une obligation commune à la charge du bénéficiaire dans tous les contrats de know-how, qui est celle d'assurer une rémunération au fournisseur en contrepartie de la communication du know-how (§ 1). A cette obligation s'ajoute dans certains contrats des obligations complémentaires relatives au secret à garder sur le know-how (§ 2), à son exploitation et au maintien de certaines normes de qualité des produits obtenus (§ 3).

§ 1. — Rémunération du know-how.

571. — La rémunération du know-how constitue, on l'a dit, une

---

(8) Cf. *infra*, n° 592 ; en ce qui concerne la validité de cette clause au regard de l'article 85 § 1 du Traité de Rome, V. *infra*, n° 636.

(9) Cf. *infra*, n° 590.

(9 bis) En ce qui concerne la validité des licences exclusives au regard des règles de concurrence de la Communauté économique européenne, Cf. *infra*, n^os^ 621-624.

obligation qui figure pratiquement dans tous les contrats. Il existe, certes, des contrats à titre gratuit (10) et des contrats fondés sur un échange de know-how et de technologie entre les parties dans lesquels n'intervient aucune rémunération (11) ; ces formules constituent cependant des hypothèses très spéciales, la grande majorité des contrats de know-how étant des contrats de transfert simple et à titre onéreux. Deux problèmes se posent alors aux négociateurs : il faut déterminer, d'une part, les modalités (A) et, d'autre part, le temps de la rémunération (B).

A. — *Modalités de la rémunération.*

572. — Cette rémunération est le plus souvent prévue dans le contrat sous la forme de versement d'espèces. Il est, en effet, très rare qu'elle intervienne en nature, par exemple sous la forme de la livraison au fournisseur de marchandises obtenues par l'exploitation du know-how. Ce versement d'espèces est d'ailleurs lui-même susceptible de revêtir plusieurs formes (1) entre lesquelles il incombe aux parties d'effectuer un choix (2).

1) Les diverses formules

573. — Trois formules principales sont le plus fréquemment utilisées dans la pratique (12).

a) *Versement immédiat d'une somme forfaitaire.*

574. — Il peut être stipulé, en premier lieu, que le paiement sera effectué sous la forme d'un versement immédiat au fournisseur d'une somme forfaitaire ou globale, déterminée à l'avance par les parties ; c'est la solution qui semble adoptée dans le plus grand nombre de contrats de transfert définitif, c'est-à-dire de cession du know-how, et qui suscite le moins de difficultés.

b) *Redevances périodiques.*

575. — Les parties peuvent, cependant, préférer convenir d'un règlement sous la forme de redevances périodiques acquittées à échéances déterminées, qu'il s'agissse de versements dont le montant est établi sur une base fixe ou dégressive, ou de versements

---

(10) Il peut s'agir, par exemple, d'un contrat de cession de know-how dans le cadre d'une action d'aide aux pays en voie de développement ou dans celui d'une propagande commerciale dans laquelle la mise en œuvre du know-how offert nécessite la conclusion d'une série d'autres contrats de fourniture d'équipement, de matières premières etc., auprès du fournisseur.

(11) Cf. *supra*, n° 519, les observations de M. LIGHTMAN sur ce point.

(12) Cf. *infra*, annexe VI, Contrat-type de know-how, article 11.

dont le montant est lié à un élément de l'entreprise du bénéficiaire, tel que le volume de la production réalisée, le montant des profits obtenus grâce au know-how, le chiffre d'affaires du bénéficiaire etc.

Dans cette dernière hypothèse, le paiement se trouve donc étroitement lié à la bonne marche de l'entreprise du bénéficiaire ; c'est pourquoi il apparaît nécessaire d'assurer au fournisseur une double garantie quant à l'exploitation du know-how dans l'entreprise du bénéficiaire et en ce qui concerne le bénéfice réel que lui apportera son contrat. Il convient donc, d'une part, de prévoir et d'autoriser un contrôle sur les éléments de l'entreprise du bénéficiaire qui auront été pris comme base d'établissement des redevances, et, d'autre part, d'imposer à ce dernier, non seulement l'obligation d'exploiter, mais encore une disposition prévoyant des redevances minimales, payables à date prévue même si les résultats obtenus par le bénéficiaire et adoptés comme base d'établissement des redevances, devaient être inférieurs à ceux en fonction desquels avaient été prévues ces redevances minimales. Cette dernière disposition constitue, en effet, la seule garantie du fournisseur dans l'éventualité où le bénéficiaire déciderait de diminuer son exploitation pour des raisons d'insuffisance de rentabilité ou pour tous autres motifs imputables ou non à son exploitation.

c) *Combinaison d'un versement initial et de redevances périodiques.*

576. — On peut enfin avoir recours à une combinaison entre ces deux moyens de paiement sous la forme d'un versement initial fixe ,accompagné par la suite du paiement de redevances périodiques.

2) Le choix de la formule.

577. — Il n'est, en fait, pas possible de recommander en général aux parties à un contrat de know-how, l'adoption d'une formule particulière de paiement ; le choix doit être effectué en fonction de chaque espèce et dépend de nombreux éléments.

C'est ainsi qu'il faut considérer, en premier lieu, le but recherché par les parties ; si le fournisseur apparaît désireux d'étendre ses marchés et tente, en quelque sorte, de s'associer à l'exploitation du bénéficiaire par l'entremise de la fourniture de son know-how, il penchera pour l'adoption d'un système de paiements sous la forme de redevances périodiques fondées sur le volume de la production ou sur le chiffre d'affaire du bénéficiaire.

A l'inverse, si le contrat est conclu à l'initiative du bénéficiaire, uniquement préoccupé par l'amélioration de sa production ou la diminution de ses coûts, celui-ci préférera effectuer son paiement sous la forme du versement immédiat d'une somme forfaitaire.

D'autres éléments sont également susceptibles d'influencer le choix des parties ; il peut s'agir, notamment, de la valeur technique du know-how, du degré de son caractère secret, de la situation

financière du bénéficiaire, de la possibilité de contrôle effectif de la comptabilité de ce dernier, de la puissance économique respective du fournisseur et du bénéficiaire ou des rapports existant entre eux.

B. — *Le temps de la rémunération.*

578. — La détermination du temps de la rémunération ne soulève guère de difficulté lorsque les parties ont opté pour le versement d'une somme forfaitaire déterminée ; il n'y alors qu'une date à fixer, celle du jour du paiement. Dans tous les autres cas, en revanche, où un système de rémunération comportant le versement de redevances périodiques se trouve retenu, il convient encore d'en fixer la durée (1) ; celle-ci risque d'ailleurs, dans certains cas, d'être mise en cause ultérieurement par le bénéficiaire (2).

1) Détermination de la durée du paiement des redevances.

579. — Il convient, d'une façon générale, d'éviter d'échelonner ces paiements sur une période trop longue dans le temps. Comme on l'a vu, en effet, le know-how se trouve déprécié ou tombe dans le domaine public très rapidement dans certaines branches de la technique moderne (13) et il est à craindre qu'une telle situation n'ait des répercussions sur le sort des redevances dont on peut redouter que le bénéficiaire n'effectue le versement avec bien plus de réticence qu'à l'époque où elles correspondaient à l'exploitation d'une technique dont il tirait des avantages journaliers, en raison du monopole ou du quasi monopole qu'il détenait ainsi.

On a voulu justifier, néanmoins, la prévision d'un délai de paiement assez étendu dans le temps, une dizaine d'années par exemple, par la considération qu'on en arrivait ainsi à réduire le montant des redevances et à les rendre plus accessibles pour le bénéficiaire que si elles se trouvaient réparties sur un très petit nombre d'années (14).

En fait, cet argument n'apparaît pas déterminant. On rejoint, en effet, ici un problème tout différent qui est celui de la vente à crédit et il ne semble pas que ce soit au fournisseur à prendre les risques d'un crédit de longue durée ; bien au contraire, il appartient au bénéficiaire de se procurer auprès d'organismes bancaires spécialisés, les moyens de paiements de redevances trop élevées pour faire l'objet d'autofinancement.

Mais quel que soit le nombre d'années fixé dans le contrat, cette durée risque d'être contestée par le bénéficiaire en cours d'exécution de ce contrat.

---

(13) V. *supra*, n° 175.

(14) Cf. 3es journées de Montpellier, études de cas pratiques de contrats de know-how, observations de l'auteur et réponse de M. J. Tassy, in *Nouvelles techniques contractuelles, op. cit.*, pp. 38 et s.

2) Remise en cause de la durée fixée.

580. — Cette attitude peut, en effet, être adoptée par le bénéficiaire s'il se trouve établi, au cours de l'exécution du contrat, que le know-how communiqué est, en fait, dans le domaine public, qu'il faisait partie de l'état de la technique dès avant la conclusion du contrat ou qu'il y est tombé ultérieurement et sans faute du bénéficiaire. On peut se demander ce qu'il adviendra dans cette hypothèse du paiement des redevances ; le bénéficiaire demeure-t-il tenu d'effectuer ses paiements pendant toute la durée prévue dans le contrat ou peut-il, au contraire, exploiter dorénavant librement le know-how ?

Il semble nécessaire pour répondre à cette question de faire une distinction entre deux hypothèses : celle dans laquelle le know-how avait été présenté comme inconnu de la concurrence dans le domaine technique considéré (a) et celle où ce caractère n'était pas garanti, le know-how étant toutefois ignoré du cocontractant (b).

a) *Know-how inconnu de la concurrence.*

581. — La disparition du caractère secret du know-how et son intégration dans l'état de la technique sans faute du bénéficiaire, peuvent inciter ce dernier à considérer que le contrat de transfert (cession ou licence) est devenu sans cause et qu'en application des règles de l'article 1131 du Code Civil, l'obligation de payer des redevances ne peut plus avoir aucun effet. Le contrat de know-how se trouverait donc atteint de nullité par la disparition d'une des conditions essentielles de la validité des conventions énumérées à l'article 1108 du Code Civil (15).

On peut d'ailleurs noter que ce raisonnement a été appliqué par la Cour de Cassation en matière de contrat de révélation de succession ; la Chambre civile a, en effet, annulé de telles conventions pour défaut de cause dans l'hypothèse où il est apparu qu'il n'y avait en fait aucun secret à révéler (16). Il s'agit ainsi d'une application de la notion de cause considérée comme condition, non seulement de la formation du contrat, mais également du maintien de sa validité.

582. — On peut cependant se demander s'il n'est pas possible pour le fournisseur de se prémunir contre le risque d'une éventuelle nullité du contrat, en insérant une disposition imposant au bénéficiaire l'obligation d'effectuer ses paiements, *quand bien même le know-how viendrait à être divulgué ;* il s'agirait en fait, en droit

---

(15) Cf. *infra*, annexe VI, Contrat-type de know-how, article 16, variante b.
(16) Cass. civ. 18 avril 1953 : *Gaz. Pal.* 1953, 2, p. 7 et obs. H. et L. Mazeaud, *Rev. trim. dr. civ.* 1953, p. 685.

français, d'une hypothèse de l'application de l'article 1134 du Code Civil faisant des conventions légalement formées, la loi des parties (17).

Il n'y a pas de décisions sur ce point précis en France ; aux Etats-Unis, en revanche, le recours à cette clause a été admis à plusieurs reprises par la jurisprudence. C'est ainsi que l'on peut relever des décisions validant des accords de know-how subordonnant en fait son usage au paiement de redevances, même après sa divulgation.

583. — Telle est la position qui a été adoptée, par exemple, par la Cour de District de New-York en 1959 (18) ; il s'agissait, dans l'affaire en cause, de savoir si le paiement, de la part d'un licencié, de redevances fixées contractuellement en 1880 pour l'exploitation de la formule secrète d'un produit pharmaceutique, appelé la « *listerine* », devait être poursuivi bien qu'elle fût complètement divulguée depuis 1930.

> « Il n'y a aucune raison, décida la Cour, de considérer le contrat comme caduc sous prétexte que la formule secrète ne serait plus vraiment secrète ou serait même tombée dans le domaine public. Le concessionnaire a, par contrat, accepté un risque. *La formule, objet du contrat, pouvait rester secrète indéfiniment. Elle pouvait aussi et tout à fait normalement cesser de l'être dès le lendemain de la signature du contrat si un tiers, par ses propres efforts, avait mis au point la même formule.* Prétendre que, parce que cette dernière éventualité s'est réalisée, le concessionnaire peut user à sa guise, sans verser de redevances, de la formule en cause, reviendrait à vouloir réécrire le contrat. Pour que dans un tel cas, le concessionnaire fût libéré du paiement des redevances, il eût fallu inscrire une clause en ce sens dans le contrat lors de sa conclusion. »

584. — La validité de l'obligation imposée au licencié de s'engager à ne pas exploiter le know-how sans payer les redevances prévues, même après la divulgation de ce know-how, a été soulignée par la Cour Suprême des Etats-Unis elle-même qui oppose cette situation à la solution inverse adoptée en matière de licence de brevet ; alors qu'en matière de brevet, affirma la Cour, les parties se trouvent en présence d'une législation qui établit un monopole au profit du breveté et en fixe la durée, de telle sorte qu'à son terme, le public doit pouvoir exploiter l'invention et que toute restriction contractuelle sur ce point entre le breveté et le licencié heurterait le but des lois sur les brevets, *il n'en est pas*

---

(17) Cf. *infra*, annexe VI, Contrat-type portant sur la communication du know-how, article 16, variante a.

(18) Cf. Warner-Lambert Co. v. John Reynolds Inc. (affaire de la Listerine), 123 *USPQ* 431 (NY D.C. 1959) ; V. également A. Turner, *op. cit.*, p. 441.

de même en matière de know-how où il n'existe pas de législation semblable (19).

On peut noter, d'ailleurs, que la jurisprudence américaine est allée très loin dans ce domaine, puisque d'autres décisions ont également imposé cette obligation au paiement des redevances lorsque le know-how avait été divulgué non seulement pendant la durée prévue du contrat mais encore après que le contrat eût atteint son terme (20). De récentes décisions américaines semblent cependant se prononcer en sens contraire. Certaines même ont mis en doute qu'un contrat prévoyant un paiement de redevances pour la communication d'un know-how puisse faire l'objet d'une exécution forcée (20 bis).

585. — Il n'en reste cependant pas moins que le recours à une clause de ce genre entraîne des résultats assez surprenants. La situation du bénéficiaire, astreint à continuer le paiement de redevances relatives à un know-how faisant partie de l'état de la technique pour être autorisé à en poursuivre l'exploitation, apparaît beaucoup moins favorable que celle des tiers auxquels aucune prétention du fournisseur ne pourrait être opposée. Au point de vue des règles de la concurrence, cette clause inflige un très net désavantage au bénéficiaire en lui imposant des conditions d'exploitation particulières. Aussi a-t-elle été condamnée récemment par la Commission des Communautés européennes dans la décision Henkel-Colgate du 22 décembre 1971, du moins lorsque la durée prévue de l'obligation au paiement des redevances dépasse la durée de protection du brevet (21).

b) *Know-how inconnu du cocontractant.*

586. — On sait que la notion de secret ne doit pas être comprise de la même façon en matière de know-how qu'en matière de brevet et il a été indiqué que les divulgations du know-how, à moins bien sûr qu'elles n'atteignent des proportions telles qu'elles n'aient pour résultat de le faire tomber dans le domaine public, ne faisaient, en général, qu'en diminuer la valeur (22).

On comprend donc qu'une entreprise puisse être candidate à la communication d'un know-how dont le caractère secret à l'égard de la concurrence dans un domaine technique donné n'est certes

---

(19) Affaire Scott Paper v. Marcallus Corp., 325 *USPQ* 249.

(20) V. par exemple l'affaire Sloan v. Mud Products Inc., 98 *USPQ* 443, dans laquelle la Cour de District de l'Oklahoma a jugé que chaque redevance successive s'analysait en une licence d'exploiter le know-how pour une période convenue, et a interprété la volonté des parties comme interdisant au licencié l'exploitation libre du know-how après le terme de l'accord. D'autres Cours ont autorisé des actions en cessation (injunction) à l'encontre de firmes poursuivant l'exploitation de know-how dont le contrat était venu à expiration (Cf. TURNER, *op. cit.*, p. 270).

(20 bis) Cf. *supra*, n° 328.

(21) Cf. *infra*, nos 629-630.

(22) Cf. *supra*, nos 193 à 195.

pas garanti par le fournisseur, mais qu'elle ne connaît en tout cas pas elle-même. Le contrat de know-how lui permettra, en effet, d'éviter les délais et les frais qu'entraîneraient pour elle la recherche et la mise au point de ce know-how dans ses propres installations, à supposer d'ailleurs que cette entreprise soit en mesure d'affronter ces délais ou d'exposer ces frais (23).

Mais il se peut, qu'en cours d'exécution du contrat, le know-how qui en fait l'objet soit largement divulgué et mis en application dans l'industrie concernée. Le bénéficiaire peut-il invoquer cette situation pour refuser de poursuivre le versement des redevances prévues ?

587. — C'était la question qu'avait à trancher la Cour de Cassation dans le litige opposant la société italienne Bottonificio Fossanese à la société française Almes (24) ; cette dernière avait obtenu, on s'en souvient, par contrat de licence, la communication du know-how d'une firme italienne, la société Bottonificio Fossanese, qui consistait dans « un procédé de fabrication de boutons en polyester nacré » moyennant le paiement de redevances proportionnelles au tonnage de polyester coulé. Le contrat ne précisait pas que ce know-how fut inconnu de la concurrence ; or, la société Almes, apprenant ultérieurement que des tiers connaissaient le know-how en cause, avait prétendu cesser le paiement des redevances en se fondant sur l'article 1131 du Code civil et en arguant de la nullité pour absence de cause du contrat de know-how.

La Cour de Cassation n'a pas admis ce raisonnement ; les juges suprêmes estimèrent dans leur décision qui confirmait d'ailleurs l'arrêt d'appel de la Cour d'Aix-en-Provence, « qu'en révélant à un établissement industriel des procédés ou tours de mains ignorés de celui-ci et que ce dernier n'aurait pu découvrir lui-même qu'au prix de longues recherches et de tâtonnements coûteux, le concédant avait fourni à son cocontractant un avantage appréciable dont il était ainsi autorisé à subordonner l'octroi au versement de redevances ». Et la Cour poursuivait « qu'il suffisait, pour constater que l'obligation assumée par la société Almes de payer les redevances convenues n'était pas dépourvue de cause, d'observer que cette entreprise ne disposait pas personnellement, lorsqu'elle a traité avec la Société Bottonificio Fossanese, des connaissances techniques suffisantes pour entreprendre immédiatement ses fabrications sans l'aide de cette dernière, puisqu'il lui a paru nécessaire de solliciter à cette fin son concours ».

588. — Cette position doit être approuvée. Il est bien certain,

---

(23) Cf. *supra*, n° 212 *in fine* et 483.

(24) Cass. com. 13 juil. 1966 : *J.C.P.* 67, II, n° 15.131, obs. P. DURAND. — Cf. *supra*, n°s 97 à 99.

en effet, que dans les contrats où il n'est pas garanti que le know-how soit inconnu de la concurrence, la cause de l'engagement du bénéficiaire ne se trouve plus, comme elle pouvait l'être dans l'hypothèse précédente, dans la considération du fait que les autres entreprises ne connaissent pas le know-how ; si le bénéficiaire a contracté, c'est simplement *parce qu'il voulait obtenir communication d'un know-how qui lui était nécessaire et de l'exploitation duquel il escomptait retirer un profit,* tout en sachant bien que ce know-how pouvait être également exploité des concurrents et deviendrait un jour généralement connu (25).

589. — On observe ainsi une différence de traitement en ce qui concerne l'exigibilité des redevances contractuelles, selon que le know-how était, au jour de la conclusion du contrat, ignoré de la concurrence, ou, simplement, inconnu du cocontractant. La solution pour le fournisseur, afin de se mettre à l'abri de toute action du bénéficiaire sur ce plan, pourrait être, semble-t-il, de ne jamais présenter le know-how comme inconnu de la concurrence, quel que puisse être le degré présumé de son secret. Il s'agirait d'une mesure de prudence garantissant le paiement des redevances (26). Mais elle aurait évidemment une incidence sur la rémunération de la cession ou de la licence.

§ 2. — Obligation au secret.

590. — En plus de l'obligation de rémunération, les contrats portant sur le transfert du know-how, à condition naturellement que ce dernier comporte des éléments considérés comme inconnus de la concurrence, imposent au bénéficiaire l'obligation de ne pas divulguer les informations, documents ou toutes autres indications fournies par le possesseur du know-how et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses employés prennent le même engagement (27).

Les moyens de faire respecter cet engagement au secret apparaissent cependant difficiles à réaliser ; il faut en tout cas exclure pour cela la faculté pour le bénéficiaire de consentir des sous-licences et, dans la mesure où cela est possible, de communiquer

---

(25) C'est pourquoi il convient lors de la négociation du contrat de prendre en considération le risque de divulgation complète du know-how ; les parties devront s'efforcer de déterminer une période de temps pendant laquelle l'exploitation du know-how pourra être considérée comme profitable en fonction de cette probabilité de divulgation complète, et en tenir compte pour fixer, à la fois, le montant des redevances et la durée du contrat.

(26) Cf. *infra,* annexe VI, Contrat-type de know-how, préambule, alinéa 2, (« ... Elle ne garantit pas que ce know-how soit objectivement secret et nouveau... »).

(27) Cf. *infra,* annexe VI, Contrat-type de know-how, article 17.

le know-how à des entreprises associées ou à ses sous-traitants. Les contrats dont les dispositions ne prévoient pas cette exclusion, mais rendent seulement le bénéficiaire responsable de la disparition du caractère secret du know-how, disparition qui serait le fait de ces entreprises, n'apparaissent pas satisfaisants ; ce qui importe, en effet, est de réduire les risques de divulgation du know-how et, par conséquent, le *nombre des personnes* auxquelles le know-how est communiqué.

§ 3. — Obligations d'exploiter et de maintenir la qualité.

591. — On a déjà noté l'existence de l'obligation d'exploiter le know-how transféré qui se trouve justifiée par le mode d'établissement des redevances adopté par les parties (28).

Le risque de non-exploitation peut toutefois être neutralisé par l'obligation faite au licencié d'avoir en toute hypothèse à payer une somme ou une redevance minimale (29) ; par ailleurs, il faut bien remarquer que les conséquences du défaut d'exploitation d'un know-how ne sont pas comparables à celles qui résultent du défaut d'exploitation d'un brevet ou d'une marque de fabrique lesquelles peuvent entraîner l'application d'une licence obligatoire ou la déchéance des droits du titulaire. Dans certains contrats, d'ailleurs, on relève que l'obligation d'exploiter à la charge du bénéficiaire de la « licence » se trouve tempérée par une clause de sauvegarde pour le licencié l'autorisant à se dégager prématurément du contrat si le know-how qui en fait l'objet n'a plus de débouchés par suite de l'évolution technique ou économique, à charge pour lui naturellement d'en rapporter la preuve (30).

592. — On trouve, enfin, dans les contrats où le transfert du know-how se trouve assorti de la faculté pour le bénéficiaire d'utiliser une ou plusieurs marques du fournisseur, une obligation d'atteindre et de maintenir certaines normes de qualité concernant le produit fabriqué (31). Il importe alors que soient précisés les moyens dont le fournisseur doit pouvoir disposer pour vérifier l'exécution de cette obligation, la commercialisation, sous une marque du fournisseur, d'un produit mis au point grâce à son know-how et qui se révélerait d'une qualité inférieure aux normes convenues, étant de nature à porter un préjudice à son industrie et à atténuer ce que l'on appelle le « pouvoir d'attraction » de ses marques.

(28 et 29) Cf. *supra*, n° 575.
(30) Cf. *infra*, annexe VI, Contrat-type de know-how, article 22.
(31) Cf. *infra*, annexe VI, Contrat-type de know-how, article 8, alinéas 2 et 3.

SECTION 3

LES OBLIGATIONS CONCERNANT INDIFFEREMMENT LE FOURNISSEUR ET LE BENEFICIAIRE

593. — Les contrats de transfert de know-how peuvent encore comporter un certain nombre de clauses complémentaires qui créent des obligations à la charge des deux parties. Parmi ces dispositions, les plus complexes concernent, d'une part, les améliorations susceptibles d'être apportées au know-how par les parties pendant la durée du contrat (§ 1), et, d'autre part, les brevets qui peuvent s'y rapporter (§ 2) ; on notera, par ailleurs, l'existence de clauses accessoires ayant trait à des questions diverses (§ 3).

§ 1. — Améliorations.

594. — Il ne semble pas possible d'esquiver, dans un contrat de transfert de know-how, le problème des améliorations qui pourraient être apportées au know-how par les parties en cours d'exécution du contrat ; il faut, en effet, tenir compte de la rapidité du progrès technique en cette matière. La question se pose alors de déterminer quel doit être le sort de ces améliorations.

Une solution d'ensemble de cette question est envisageable (32), mais assez rarement utilisée en pratique ; il est, en effet, préférable de distinguer sur ce point, avec la Commission Economique pour l'Europe (33), entre deux catégories d'améliorations selon leur niveau technique, les améliorations de détail (A) et les améliorations qui constituent une modification fondamentale du know-how (B).

A. — *Améliorations de détail.*

595. — S'agissant d'améliorations de détail, il faut admettre en général une obligation de communication réciproque entre les parties (34). Celle-ci devra cependant s'effectuer selon certaines modalités qui auront été précisées précédemment dans le contrat ; il s'agira principalement de déterminer le caractère de la commu-

---

(32) Cf. *infra*, annexe VI, Contrat-type de know-how, article 19, variante a.
(33) Cf. guide précité, *infra*, annexe VII, nos 59 à 61.
(34) Cf. *infra*, annexe VI, Contrat-type de know-how, article 19, variante b, alinéa 1.

nication qui peut s'effectuer à titre gratuit ou à titre onéreux — et, dans ce dernier cas, son prix ou un moyen de le déterminer —, la durée de cette obligation et enfin le caractère secret ou non de l'amélioration que le bénéficiaire de la communication doit préserver.

Par ailleurs, lorsque l'on se trouve en présence d'une hypothèse de transfert non exclusif de know-how, il sera bon de prévoir l'obligation pour le fournisseur de communiquer à tous ses cocontractants, non seulement les améliorations qu'il aura apportées lui-même à son know-how, mais aussi celles qui, en retour, lui auront été communiquées par l'un ou l'autre des divers bénéficiaires du transfert du know-how.

B. — *Améliorations constituant une modification fondamentale du know-how.*

596. — En revanche, lorsque l'amélioration se révèle d'une importance technique telle qu'elle constitue, en fait, une modification fondamentale par rapport au know-how qui avait été précédemment transmis, l'obligation de communication apparaît plus difficile à justifier et il serait opportun d'en prévoir alors expressément l'exclusion (35) ; on peut, en effet, considérer que l'on se trouve alors en présence d'un *nouveau know-how* dont la communication sera subordonnée par la partie qui l'a mise au point à la négociation et la rédaction d'un nouveau contrat de transfert.

Il faut toutefois indiquer que, dans la pratique, les parties au contrat originaire de know-how se reconnaissent mutuellement, dans une telle hypothèse, un droit de préemption pour la communication de cette amélioration ; l'introduction d'une clause de cette nature dans le contrat ne présente aucun inconvénient.

Il reste cependant que la ligne de démarcation entre les améliorations de détail et celles qui concernent le fond même du know-how ne se trouve pas toujours aisée à déterminer ; l'intervention d'experts et, éventuellement, d'arbitres doit donc être envisagée à cet égard.

§ 2. — Brevets.

597. — Dans un contrat de transfert de know-how, la question des brevets se pose à la fois en ce qui concerne certains éléments dont peut se composer ce know-how (A) et pour les améliorations susceptibles de lui être apportées ultérieurement (B).

---

(35) Cf. *infra*, annexe VI, Contrat-type de know-how, article 19, variante b, alinéas 2 et 3.

A. — *Brevets et know-how.*

598. — Il a déjà été indiqué que le know-how comportait fréquemment certains éléments brevetables (36). Le problème soulevé par la présence dans le know-how de tels éléments ne se pose pas, en fait, de la même façon selon que ces éléments ont été effectivement brevetés antérieurement au contrat de transfert (1) ou qu'ils ne le sont pas encore à cette date (2).

1) Eléments du know-how brevetés antérieurement au contrat.

599. — Deux catégories de personnes peuvent avoir fait breveter ces éléments antérieurement au contrat de transfert.

a) *Brevet antérieur du fournisseur.*

600. — S'il s'agit d'un brevet délivré au fournisseur, il est bien certain que l'essence même du contrat de transfert de know-how suppose que celui-ci le cède au preneur ou lui en concède une licence d'exploitation, selon la nature du contrat de know-how, pour les pays où il a été délivré. Cette hypothèse ne doit pas soulever de difficultés.

b) *Brevet antérieur d'un tiers.*

601. — Le caractère de nouveauté du know-how, on l'a vu, se trouve parfois très relatif (37). Il est donc concevable que son exploitation industrielle par une entreprise qui en a obtenu contractuellement le transfert, puisse se heurter sur certains points, à un brevet antérieur appartenant à un tiers.

C'est pourquoi, afin d'éviter ce risque, il convient d'effectuer ou d'exiger au préalable des recherches d'antériorités dans le ou les pays pour lesquels le transfert du know-how a été prévu. Ces recherches se trouvent, selon les espèces et les pays dans lesquels elles sont effectuées, à la charge du fournisseur ou du bénéficiaire. En tout cas, lorsqu'elles ont été effectuées par le fournisseur, celui-ci doit certifier dans le contrat qu'elles ont été entreprises avec tout le soin nécessaire et que leurs résultats n'ont permis de déceler aucune antériorité (38) ; il ne semble cependant pas possible d'exiger une garantie de sa part sur ce dernier point.

---

(36) V. *supra*, n° 157.
(37) V. *supra*, n° 190.
(38) Cf. *infra*, annexe VI, Contrat-type de know-how, Préambule, alinéa 4.

2) Eléments du know-how non brevetés à la date du contrat.

602. — Il s'agit, dans cette hypothèse, de déterminer laquelle des parties au contrat de transfert peut effectuer une demande de brevet pour les éléments brevetables du know-how qui n'ont cependant pas été brevetés à ce jour. L'intérêt de chaque partie est d'ailleurs de prendre l'initiative d'une telle opération afin d'éviter que celle-ci ne soit effectuée par un tiers qui, par l'utilisation ultérieure de son droit d'interdiction, se trouverait en mesure de faire obstacle à l'exploitation industrielle du know-how par d'autres personnes, réserve faite pour ces dernières de la possibilité d'invoquer éventuellement leur droit de possession personnelle (38 bis).

Cette question ne se pose évidemment pas lorsque le transfert du know-how s'analyse en une cession complète ; dans ce cas, le bénéficiaire peut naturellement accomplir toutes les opérations juridiques qu'il juge opportunes en ce qui concerne ce know-how. Elle se pose, en revanche, lorsque le contrat ne comporte qu'une « licence » de know-how.

Dans la majorité des cas, on s'accorde alors pour admettre que le concédant du know-how doit avoir la possibilité d'effectuer cette demande sans avoir à obtenir l'autorisation du licencié ; on peut insérer, toutefois, dans le contrat une disposition permettant à ce dernier d'obtenir alors, sans paiement supplémentaire, une licence de ce brevet, exclusive ou non, selon qu'il s'agissait d'un contrat de « licence » de know-how lui-même exclusif ou non (39).

La possibilité pour le licencié d'effectuer lui-même une demande de brevet se rapportant au know-how dont il a obtenu l'utilisation ne peut, en revanche, être admise. Le concédant doit s'efforcer d'obtenir que cette exclusion figure dans les dispositions du contrat ou qu'il soit expressément indiqué que la demande de brevet ne pourra être effectuée qu'à son nom et à son profit. Ces dispositions constituent, en effet, la seule garantie dont dispose le concédant dans cette hypothèse contre une véritable dépossession de son know-how par le licencié.

B. — *Brevets et améliorations.*

603. — Différentes solutions peuvent être retenues en ce qui concerne la question de savoir à quelles conditions des demandes de brevets pourront être effectuées pour les améliorations apportées par les parties au contrat de know-how. Bien que le choix de la formule à retenir se trouve dépendre en fait des circonstances ou des conditions de chaque contrat, une clause aussi stricte que la précédente à l'égard du bénéficiaire ne semble plus justifiée

---

(38 bis) Cf. *supra*, n^{os} 339 à 353.

(39) Cf. *infra*, annexe VI, Contrat-type de know-how, article 20, alinéa 1. Pour ce qui est des licences exclusives au regard des règles de concurrence de la Communauté économique européenne, Cf. *infra*, n^{os} 621-624.

cette fois-ci. Le fait, pour ce dernier, de faire breveter une amélioration qu'il aurait apportée au know-how ne saurait, en effet, avoir pour le concédant les mêmes conséquences qu'un brevet portant sur les éléments essentiels du know-how.

Par ailleurs, il faut se rappeler que la recherche et la mise au point de ces améliorations techniques entraînent le plus souvent des frais à la charge de leur auteur qui doit pouvoir en trouver une contrepartie dans l'exploitation du brevet. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart des contrats, les parties s'en tiennent à des solutions intermédiaires sur ce point. Il peut être précisé dans l'acte, par exemple, que chacune se voit reconnaître la possibilité de déposer à son nom une demande de brevet concernant les améliorations qu'elle a mises au point sous réserve d'accorder à son cocontractant une licence du brevet qu'elle obtiendra (40) ; une autre formule consiste à prévoir que la demande de brevet sera présentée au nom des deux cocontractants qui pourront ainsi exploiter chacun à leur gré le brevet obtenu (41). Des dispositions de ce genre apparaissent tout à fait admissibles.

Il faut préciser, toutefois, que ces solutions ne peuvent être adoptées, évidemment, qu'en ce qui concerne les améliorations qui ne constituent pas une modification fondamentale du know-how ; on retrouve ainsi le problème qui a été évoqué plus haut (42).

§ 3. — Dispositions diverses.

604. — Les contrats de know-how peuvent encore comporter un certain nombre de dispositions accessoires. Les plus fréquentes concernent l'expiration du contrat, ses limites, la détermination de la loi qui lui est applicable, les conditions de sa modification, le choix d'une juridiction ou le recours à un arbitrage. Ces dispositions ne soulèvent pas de difficultés (43) et l'on peut se reporter, à cet égard, au texte du contrat-type de transfert qui figure en annexe de cet ouvrage (44).

605. — Il faut enfin mentionner qu'en certains pays, les contrats de know-how doivent faire l'objet d'une déclaration auprès des autorités gouvernementales ou administratives, dans les mêmes conditions que les contrats portant sur les brevets, lorsqu'ils entraînent l'obligation d'effectuer des prestations ou des paiements à l'étranger.

Il en est ainsi en France en application du décret du 26 mai 1970

---

(40) Cf. infra, annexe VI, Contrat-type de know-how, article 20, alinéa 2, variante a.

(41) Cf. infra, annexe VI, Contrat-type de know-how, article 20, alinéa 2, variante b.

(42) Cf. *supra*, n° 596.

(43) V. cependant *infra*, n° 642, pour la validité de la clause d'arbitrage au regard de l'article 85 § 1er du Traité de Rome.

(44) Cf. *infra*, annexe VI, Contrat-type de know-how, articles 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

et de son règlement d'application de la même date (45). L'article 1er de ce décret soumet, en effet, à déclaration auprès du ministre du développement industriel et scientifique (service de la propriété industrielle), tout contrat ayant pour objet « l'acquisition ou la cession par une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France, à une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé à l'étranger, de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels relevant de l'aide scientifique et technique sous toutes ses formes, notamment le savoir-faire et l'ingéniérie ».

606. — Une récente loi du 13 septembre 1971 a même institué en Argentine un Registre national des contrats de transfert de connaissances techniques (46). Cette loi dispose que doivent être inscrits dans ce Registre, les actes juridiques qui peuvent produire effet sur le territoire national et font obligation à des personnes physiques ou morales domiciliées dans le pays d'effectuer des paiements à des personnes physiques ou morales domiciliées à l'étranger, en ce qui concerne notamment :

> « la fourniture de connaissances techniques par le moyen de plans, de diagrammes, de modèles, d'instructions, de formulations et de descriptions ;
> la remise de détails de projets techniques pour la réalisation d'installations ou la fabrication de produits ;
> les conseils techniques, qu'ils soient donnés de façon occasionnelle, périodique ou permanente ».

Cette loi précise que l'inscription du contrat de connaissances techniques dans le Registre, peut être rejetée pour divers motifs dont elle donne la liste et notamment :

> « lorsque l'on peut prouver que l'objet de l'acte juridique implique l'importation de connaissances techniques d'un niveau que l'on peut obtenir dans le pays ;
> lorsque le prix ou la contre-prestation n'a pas de rapport avec la technique transférée ;
> lorsque l'acte en cause charge des tribunaux étrangers de

---

(45) Décret n° 70-441 du 26 mai 1970 relatif aux contrats avec l'étranger portant sur l'acquisition ou la cession de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels d'ordre scientifique et technique, complété par l'arrêté d'application du 26 mai 1970, *J.O.* du 29 mai 1971 et *Rev. trim. dr. com.* 1970, p. 692, obs. A. Chavanne. Ce décret a abrogé le décret du 27 janvier 1967 (*J.O.* du 29 janv. 1967, p. 1081 et *Rev. trim. dr. com.* 1967, p. 141, obs. A. Chavanne) qui prévoyait un contrôle de la part de l'Administration et la nécessité d'obtenir son avis, concernant les « contrats de cession ou de concession de droits de propriété industrielle. » (Cf. *supra*, n° 20, note 7).

(46) Loi du 13 sept. 1971 : *Prop. ind.* 1972, p. 129. Cette loi contient également des dispositions similaires pour l'enregistrement des contrats concernant les brevets.

connaître et de trancher des litiges auxquels peut donner lieu son interprétation ou son application, litiges qu'il faudra soumettre aux tribunaux argentins compétents ».

En cas de rejet ou d'omission d'inscription du contrat de transfert de connaissances techniques, il résulte de l'article 5 de la loi argentine que ce contrat « n'est pas légalement valide et son application ne peut être réclamée devant les tribunaux du pays. » Il conviendrait donc d'attirer l'attention des parties à un contrat de transfert de know-how au profit d'une entreprise argentine, et particulièrement celle du fournisseur de know-how étranger, sur les entraves résultant de cette nouvelle législation et de prévoir que le contrat sera conclu sous la condition suspensive de son inscription au Registre national des contrats de transfert de connaissances techniques.

CHAPITRE III

LE DROIT ANTI-TRUST ET LES CONTRATS DE KNOW-HOW

607. — Certaines dispositions figurant dans les contrats de know-how tendent à imposer aux parties des engagements particuliers qui peuvent avoir pour effet de limiter leur liberté et, par conséquent, de restreindre le jeu normal de la concurrence. Ces limitations concernent le plus souvent le bénéficiaire et ce sont celles qui seront étudiées dans ce chapitre.

Il apparaît, en effet, que l'insertion de dispositions de cet ordre dans les contrats de know-how risque, comme d'ailleurs lorsqu'elles figurent dans les contrats relatifs aux brevets ou aux marques, de se heurter, dans bon nombre de pays, à des dispositions légales dirigées contre les pratiques commerciales susceptibles de restreindre le jeu de la libre concurrence.

608. — C'est aux Etats-Unis que l'on relève les premières dispositions de ce genre, qualifiées lois anti-trust, avec la promulgation du Sherman Act en 1890, suivi du Clayton Act en 1914, du Federal Trade Commission Act en 1918 et du Robinson-Patman Act en 1936 (1).

609. — L'influence de cette doctrine s'est développée en Europe après la seconde guerre mondiale ; un certain nombre de pays ont adopté successivement des textes destinés à interdire les pratiques et les ententes discriminatoires qui empêchent la libre concurrence. On peut mentionner ainsi le cas de la Grande-Bretagne (2), de la

---

(1) V. pour le droit anti-trust américain, Oppenheim, *Federal anti-trust laws*, 2e éd., West Publishing Co., New-York, 1959. V. également *infra*, note 78.

(2) « Monopolies and Restrictives Practices (Inquiry and Control) Act » de 1948, complété en 1953 par le « Monopolies and Restrictives Practices Commission Act » et en 1956 par le « Restrictive Trade Practices Act » ; cf. à ce sujet R. Wilberforce, A. Campbell, N. Elles, R. Cooke, *The law of restrictive trade practices and monopolies*, Londres, 1957.

Suède (3), de la Norvège (4), du Danemark (5), des Pays-Bas (6), de la Belgique (7) et récemment du Luxembourg (8). Mais c'est certainement l'Allemagne Fédérale dont la loi du 27 juillet 1957 dite « Anti-Kartell Gesetz » constitue une législation anti-trust tout à fait complète, qui a le plus subi l'influence de la doctrine américaine (9). Ainsi que l'indique le Professeur Goldman, « les auteurs de cette loi avaient recueilli à travers les ordonnances alliées de décartellisation, le fruit de l'expérience américaine de plus d'un demi-siècle dans l'élaboration et l'application d'une législation anti-trust » (10).

610. — En ce qui concerne la France, il faut noter l'existence de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, complétée par les décrets du 9 août 1953 et du 24 juin 1958 (11) interdisant des pratiques particulières telles que la fixation des prix, le refus de vendre ou d'accomplir un service, les pratiques et ententes discriminatoires destinées à fausser le jeu de la libre concurrence. Ces dispositions ne constituent cependant pas une véritable et complète réglementation de la concurrence. Celle-ci reste, en fait, l'œuvre de la jurisprudence qui, en l'absence de tout texte de droit énonçant directement le principe de la libre concurrence, est néanmoins parvenue à construire depuis le milieu du XIX[e] siècle un droit prétorien de la concurrence à partir d'un texte sommaire de l'époque révolution-

---

(3) Loi du 21 mai 1953 destinée à lutter contre certains cas de restrictions à la concurrence économique, complétée par la loi du 1[er] juin 1956 relative à la formation des prix et à l'exercice de la concurrence ; cf. F. NEUMEYER, *Neuere Schwedische Kartell Politik : W.u.W.*, 1957, pp. 48 et s.

(4) Loi du 1[er] janv. 1954 concernant le contrôle et la réglementation des prix, des bénéfices et des conditions régissant le commerce ; cf. traduction allemande dans *W.u.W.*, 1955, p. 271.

(5) Loi du 31 mars 1955 sur le contrôle des monopoles et des restrictions à la concurrence ; cf. traduction allemande dans *W.u.W.*, 1955, pp. 660 et s.

(6) Loi sur la concurrence économique du 28 juin 1956 modifiée par la loi du 16 juillet 1958 ; cf. *Recueil Pratique du Droit des Affaires dans les Pays du Marché Commun*, Coll. Jupiter, t. III, *Pratiques Commerciales*, vol. 4.

(7) Loi du 27 mai 1960 sur la protection contre l'abus de la puissance économique ; cf. Coll. Jupiter, *op. cit.*, vol. 2.

(8) Loi du 17 avril 1970 concernant les pratiques commerciales restrictives ; cf. Coll. Jupiter, *op. cit.*, vol. 4.

(9) Loi du 27 juillet 1957 modifiée le 3 janvier 1966 et le 24 mai 1968 ; V. pour une traduction française, Guide de la législation sur les pratiques commerciales restrictives, OCDE, Paris, vol. 2 ; pour une étude d'ensemble de cette loi, cf. BAUMBACH et HEFERMEHL, *Wettbewerbs und Warenzeichenrecht*, 8[e] éd., Munich et Berlin, 1968, pp. 1207-1516. — A. TOMAIN, *La nouvelle loi allemande sur les cartels : loi contre les limitations de la concurrence du 27 juillet* 1957 : *Rev. trim. dr. com.*, 1958, pp. 35 et s. — M. FONTAINE, *Les contrats de licence de brevet et la jurisprudence de l'Office fédéral allemand des cartels : Ing. Cons.*, 1963, p. 1.

(10) Cf. B. GOLDMAN, *Droit Commercial Européen*, Précis Dalloz, 2[e] éd., 1971, p. 237.

(11) L'article 2 du décret du 9 août 1953 relatif au maintien ou au rétablissement de la libre concurrence industrielle et commerciale ayant été annulé par un arrêté du Conseil d'Etat du 18 juin 1958 (*J.C.P.* 58, II, n° 10727), le Gouvernement prit, quelques jours plus tard, un nouveau décret en date

naire, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, figurant dans l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et de deux articles du Code civil, l'article 544 énonçant la liberté de la propriété et l'article 1780 énonçant la liberté du travail.

611. — Mais l'événement principal dans ce domaine en Europe a été la signature du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne. Un des buts de ce Traité consistait, en effet, dans l'établissement d'un système uniforme de réglementation de la concurrence pour les six pays du Marché Commun.

Un chapitre spécial, intitulé « Les règles de la concurrence », dont les articles 85 et 86 s'inspirent manifestement de la législation anti-trust américaine et allemande, est consacré à ce système.

L'article 85 § 1, on le rappelle, interdit comme incompatibles avec le Marché Commun tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui répondent à un double critère (12), c'est-à-dire :

I) qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres

II) et qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché Commun.

Puis il donne à titre d'illustration une liste des divers accords qui sont considérés comme interdits ; il s'agit de :

a) La fixation directe ou indirecte de prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction.

b) La limitation ou le contrôle de la production, des débouchés, du développement technique ou des investissements.

c) La répartition des marchés ou des sources d'approvisionnement.

d) L'application à l'égard de partenaires commerciaux de conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence.

---

du 24 juin 1958 (*J.O.* du 25 juin 1958), réitérant presque textuellement les dispositions de l'article 2 du décret de 1953. Il a fait l'objet d'un commentaire officiel dans une circulaire conjointe du Ministre des finances et des affaires économiques et du Secrétaire d'Etat au commerce extérieur en date du 31 mars 1960 (*J.O.* du 2 avril) et désignée sous le nom de « Circulaire Fontanet ».

Des textes plus récents ont ajouté aux dispositions dirigées contre les restrictions à la concurrence des mesures prohibant certains comportements abusifs ou contraires à la loyauté des affaires. Il s'agit, en particulier, des articles 1er et 5 de la loi de Finances rectificative n° 63-628 du 2 juillet 1963, interdisant d'une part, la vente à perte et d'autre part,la publicité commerciale de nature à induire en erreur, et de l'ordonnance n° 67-835 du 28 septembre 1967 (cf. le commentaire de M. Guyenot D. 1967, L. p. 431). Il faut encore mentionner la récente circulaire du 30 mai 1970 du Ministère de l'économie et des finances relative à certaines mesures d'assainissement de la concurrence ainsi que l'arrêté n° 25-800 de la même date, relatif à la publicité des prix à l'égard des consommateurs (*J.O.* 2 juin 1970).

(12) V. pour l'interprétation de ce double critère, ci-après nos 653 à 655.

e) La subordination de la conclusion de contrats à l'acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Les accords ou décisions ainsi interdits par le § 1er de l'article 85 sont déclarés « nuls de plein droit » par le § 2. Cependant, cette rigueur est atténuée par les dispositions du § 3 en vertu duquel certains accords, bien que restreignant ou faussant la concurrence, pourront être autorisés sous réserve de certaines exigences de caractère positif et négatif.

I) Exigences de caractère positif.

a) Les accords doivent contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique.

b) Ils doivent également réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit qui résulte de cette amélioration de la production ou de la distribution ou de cette promotion du progrès technique ou économique.

II) Exigences de caractère négatif.

a) Ces accords ne doivent pas imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs susmentionnés.

b) Ils ne doivent enfin pas donner à ces entreprises la possibilité, pour une proportion substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

Quant à l'article 86, il convient de rappeler que ses dispositions interdisent toute exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante dans le Marché Commun. Cette Cette interdiction reste cependant soumise à trois conditions :

I) Il faut que l'entreprise ou les entreprises intéressées occupent une position dominante dans le Marché Commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

II) Il doit être fait un usage abusif de cette position.

III) Cet usage doit avoir des effets sur le commerce entre Etats membres.

L'article 86 ne s'attaque donc pas à la position dominante en tant que telle mais condamne uniquement son usage abusif, c'est-à-dire l'hypothèse dans laquelle des accords entre plusieurs entreprises seraient imposés par une entreprise ou un groupe, en raison de leur position dominante sur le marché. Comme l'article 85 § 1, l'article 86 donne par ailleurs une liste énonciative des pratiques abusives (13).

---

(13) Cf. en ce qui concerne les articles 85 et 86 et, d'une façon générale, les règles de concurrence de la C.E.E., A. Braun, A. Gleiss et M. Hirsch, *Droit des ententes de la Communauté Economique Européenne*, 1967. —

612. — Ces dispositions anti-trust du Traité de Rome, comme d'ailleurs celles de la loi allemande de 1957 qu'il convient également d'étudier puisqu'elle constitue le texte national le plus complet sur ce point en Europe, se trouvent applicables en matière de contrats de know-how.

613. — Pour la loi allemande (13 bis), il en est ainsi du fait de son article 21 qui prévoit l'application, dans la mesure où elle est possible, des dispositions de l'article 20 aux accords comportant la cession ou l'exploitation « d'inventions, de procédés de fabrication, de dessins et plans techniques et autres réalisations technologiques non protégées légalement... si ces réalisations constituent des secrets commerciaux ou industriels. » On peut considérer que ces termes et, en particulier, la dernière expression de « *réalisations technologiques non protégées légalement* » recouvrent en fait la notion de know-how.

Or, l'article 20 qui concerne les accords relatifs à l'acquisition et à l'utilisation des brevets, dessins et modèles et des marques, dispose dans son alinéa premier que ces accords sont interdits et inefficaces dans la mesure où ils imposent à l'acquéreur ou au bénéficiaire de la licence des restrictions dans la conduite de ses affaires outrepassant les limites du droit de protection.

Puis, il est indiqué à l'alinéa 2 quelles sont les restrictions qui sont considérées comme n'outrepassant pas les limites du droit de protection, ou qui, même en allant au delà, sont néanmoins autorisées dans les accords de brevets et, par analogie, dans les accords concernant le know-how, pour la raison qu'ils contribuent, au profit de l'intérêt public, à une plus large utilisation de la propriété industrielle dans la collectivité.

1° Sont autorisées, tout d'abord, les restrictions qui ne dépassent pas le contenu du droit de propriété industrielle concédé. L'article 20 § 1 précise que satisfont à cette condition les restrictions qui portent sur la nature du droit, son étendue, les quantités, le territoire d'application ou la durée de la licence.

La « nature » du droit, c'est, par exemple, la licence de fabrication et de vente ; une restriction concernant « l'étendue », c'est, par exemple, celle qui a été admise par le Bundeskartellamt pour la

---

R. Franceschelli, R. Plaisant et J. Lassier, *Droit européen de la concurrence*, coll. « Documents actuels », 1966. — V. aussi Timberg, *The effect of the European Common Market on antitrust and patent policy* ; étude parue dans : *Legal problems in international trade and investment*, Shaw éd., 1962. — S. Ladas, *La législation antitrust dans le marché commun, notamment en ce qui concerne les accords relatifs à la propriété industrielle : Prop. ind.* 1962, pp. 250 et s. — M. Van Notten, *Know-how licensing in the Common Market : New York University Law Review* 1963, vol. 38, n° 3. — R. Jaume, *Accords de licence et règles de concurrence : Rev. du Marché Commun* 1972, pp. 674-690. — J. Schapira, *L'article 85 du Traité de Rome devant la Cour de Justice des Communautés : Clunet* 1967, pp. 323-356. — Gide, Loyrette, Nouel, *Licences de brevet et droit communautaire de la concurrence*, Paris 1973. — X. de Roux et D. Voillemot, *Le droit de la concurrence des communautés européennes*, Paris 1972.

(13 bis) Cf. *supra* n° 609.

licence d'un procédé de fabrication comportant l'utilisation du know-how et de machines du donneur de licence (14).

En ce qui concerne les restrictions territoriales, il est loisible au titulaire du brevet, puisque les droits qui en résultent s'étendent à tout le territoire du pays dans lequel le brevet a été délivré, de n'en accorder une licence que pour certaines parties de ce pays. Mais on s'est demandé si les restrictions territoriales visées par l'article 20 s'appliquaient bien également à l'interdiction d'exporter lorsque cette interdiction visait un pays dans lequel le brevet n'avait pas été octroyé. Dans ce cas, en effet, une pareille interdiction outrepasserait les limites du droit conféré par le brevet ; aussi, certains auteurs (15) ont-ils estimé que la licéité de l'interdiction d'exportation résulterait alors d'une autre disposition de la loi allemande, l'article 20 § 2 selon lequel sont admissibles les restrictions imposées au bénéficiaire de la licence « dans la mesure où elles visent la réglementation de la concurrence sur les marchés ne relevant pas du domaine d'application de cette loi » (16). Cependant l'Office allemand des Cartels n'a pas admis cette interprétation et a considéré qu'une clause d'interdiction d'exportation ne dépassait pas le cadre des droits du concédant, même si elle concerne des pays où ces droit ne sont pas protégés par un brevet, et que sa licéité résultait de l'article 20 § 1 (17). Selon Kellerman, l'interdiction d'exporter dans les pays où les droits du breveté ne sont pas protégés se justifierait juridiquement par la considération que l'exportation dans ces pays suppose des actes préparatoires, tels que la fabrication et l'expédition des produits destinés à l'exportation, qui sont bien accomplis dans le pays où le breveté est protégé et que ce dernier peut, par conséquent, interdire sans sortir des limites des droits que lui confère son brevet (18).

2° En second lieu, sont visées les restrictions qui se justifient par l'intérêt du concédant à une utilisation techniquement irréprochable de l'objet protégé par le brevet. Il s'agit donc d'une clause de qualité par laquelle le breveté impose certaines normes au licencié.

Dans les accords de know-how, deux hypothèses peuvent particulièrement justifier ces restrictions ; il en est ainsi lorsque le concédant a un intérêt à exiger une exploitation irréprochable du know-how par le licencié, par exemple dans l'hypohèse où le licencié utiliserait sur ses marchandises une légende se référant au nom du concédant, fournisseur du know-how, ou dans l'hypothèse où ce dernier aurait donné, avec la licence du know-how, une licence de marque.

---

(14) *B.K.A.* 20 fév. 1962, *W.u.W.* 1962, p. 562.
(15) Cf. Baumbach et Hefermehl, *op. cit.*, p. 1635.
(16) Cf. ci-après 6°.
(17) Cf. *B.K.A.* déc. 1960, *W.u.W.* 1961, p. 299 ; févr. 1962, *W u W.* 1962 p. 561. Rapport *B.K.A.* 1959, p. 49 ; 1961, p. 58.
(18) A. Kellerman, *Die gewerblichen Schutzrechte G.W.B.* : *W.u.W.* 1960, p. 603.

3° La loi allemande mentionne ensuite les engagements du licencié en ce qui concerne la fixation du prix de vente de l'article fabriqué. M. Ladas (19) estime que cette restriction se conçoit en matière de licence de brevet où elle a pour but d'empêcher le licencié de vendre à des prix inférieurs à ceux du breveté et de le concurrencer de façon déloyale de ce fait, mais qu'elle ne se justifie pas, en revanche, dans le cas du know-how où, si le propriétaire craint une telle concurrence de la part du licencié, il peut se refuser à lui concéder la licence. Cette position ne semble cependant exacte que dans les cas de licences légales de brevet ; dans toutes les autres hypothèses, le breveté peut aussi bien refuser une licence que le détenteur d'un know-how.

4° La quatrième restriction a trait aux engagements imposés au licencié en ce qui concerne l'échange d'expériences techniques ou l'octroi de licences de perfectionnement ou d'application de la licence principale, sous réserve de réciprocité de la part du concédant.

Il ne semble pas y avoir d'obstacle à l'application de ces conditions aux accords de know-how ; il suffit de noter que cette obligation ne peut cependant pas déboucher sur une licence exclusive, au profit du concédant, des améliorations ou perfectionnements apportés au know-how par le licencié ; une clause de ce genre tendrait, en effet, plutôt à restreindre qu'à favoriser la concurrence.

5° En cinquième lieu, est mentionnée l'obligation pour l'acquéreur ou le titulaire de la licence de ne pas contester le brevet dont une licence a été accordée. Cette obligation doit également pouvoir être imposée dans les contrats de know-how. Dans les rapports entre l'Allemagne et les autres pays du Marché Commun, cette disposition de la loi allemande a cependant perdu de son importance, étant donné que la Commission de la C.E.E. ne reconnaît pas la validité d'une telle clause de non-contestation (19 bis).

6° La loi allemande autorise, enfin, les restrictions imposées au licencié dans la mesure où elles visent la réglementation de la concurrence sur les marchés ne relevant pas de son empire. A cet égard, la même remarque doit être faite qu'à propos de la clause de non-contestation, étant donné que, depuis l'entrée en vigueur du Traité de Rome, la loi allemande n'est plus applicable dans les rapports entre Etats membres du Marché Commun.

Il apparaît donc, en application des articles 20 et 21 de la loi allemande de 1957, que tout contrat de know-how comportant d'autres restrictions que celles qui ont été mentionnées peut tomber sous le coup des principes anti-trust de cette loi.

614. — Pour ce qui est maintenant de l'application du Traité de

---

(19) S. Ladas, *Influence de la législation antitrust et de la législation fiscale sur la propriété industrielle :* Cours des BIRPI de propriété industrielle, 1965, p. 180.

(19 bis) Cf. *infra*, n° 631.

Rome aux contrats de know-how, il faut observer que les dispositions de l'article 4 § 2 alinéa 2 b du règlement d'application n° 17 des articles 85 et 86 (20) dispensent de la notification obligatoire, sans préjuger de leur validité, les accords auxquels ne participent que deux entreprises et qui ont seulement pour effet « d'imposer à l'acquéreur ou à l'utilisateur de droits de propriété industrielle — notamment de brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques — ou aux bénéficiaires de *contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles,* des limitations dans l'exercice de ces droits ».

Cette dernière expression, voisine de celle de « procédés de fabrication et autres réalisations technologiques non protégées légalement constituant des secrets commerciaux ou industriels » figurant dans l'article 21 de la loi allemande, mais qui ne comporte toutefois pas semblable mention relative au secret, recouvre en fait le know-how.

Il est donc permis de déduire de cet article 4 § 2 alinéa 2 b du règlement 17 que les contrats de know-how qui ne rempliront pas les conditions exigées par ce texte resteront soumis à notification en vue de l'obtention d'une décision d'exemption de la Commission et de leur admission au bénéfice de l'article 85 § 3 ; et à défaut de notification préalable ou si l'exemption est refusée, l'accord tombera sous l'interdiction de l'article 85 § 1 (21).

615. — Mais il faut noter que l'article 4 § 2 alinéa 2 b du règlement 17 ne comporte, à la différence de l'article 20 § 2 de la loi allemande, aucune indication quant aux clauses restrictives figurant dans les contrats de brevets ou de know-how et devant être considérées comme licites au regard de la législation anti-trust du Marché Commun. Pour remédier à cet état de choses, la Commission de la Communauté Economique Européenne avait, tout d'abord, envisagé, selon deux communications en date du 9 novembre 1962, de déclarer l'article 85 § 1 du Traité de Rome inapplicable, selon le § 3 du même article, à certains accords de licence de brevet et à certaines restrictions imposées au licencié par le donneur de licence ; il se serait agi là d' « exemptions par catégorie ». Mais le Conseil de la C.E.E. estima qu'il était seul compétent pour accorder des « exemptions par catégories », si bien que la Commission renonça à son projet et se borna, dans une nouvelle communication en

---

(20) *J.O. Com. Eur.* du 21 fév. 1962 ; V. sur ce point A. Françon, *Le premier règlement d'application des articles 85 et 86 du Traité de Rome, Clunet,* 1962, p. 368.

(21) Il convient de mentionner l'action menée par la Chambre de Commerce Internationale pour l'inclusion du know-how dans l'exemption spéciale concernant la notification des accords relatifs à la propriété industrielle. On se rapellera que le premier projet de règlement soumis par la Commission au Conseil des Ministres de la C.E.E. prévoyait l'enregistrement obligatoire de tous les accords contenant des restrictions interdites en vertu de l'article 85 §1 du Traité et qu'il n'y figurait qu'une dispense exceptionnelle restreinte aux accords portant sur les brevets, les dessins et les marques.

date du 24 décembre 1962 (22), à énumérer une série de clauses qui, selon elle, ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de l'article 85 § 1. Depuis lors, le Conseil a modifié son point de vue dans un règlement en date du 20 décembre 1971 et a reconnu à la Commisison le pouvoir qu'il lui avait précédemment refusé (23). La Commission n'a cependant pas encore fait usage, à notre connaissance, de la faculté qui lui a été conférée et la Communication de 1962 conserve dans ces conditions toute sa valeur ; pour cette raison nous en reproduisons ici le texte en le complétant par les commentaires qui ont été donnés sur certains de ses points par la Commission elle-même.

I. — La Commission estime, sur la base des circonstances actuellement connues, que les clauses suivantes figurant dans des contrats de licence de brevet ne sont pas visées par l'interdiction édictée par l'article 85, paragraphe 1, du Traité :

A — Obligations imposées au licencié qui ont pour objet :

1. La limitation à certains des modes d'exploitation de l'invention qui sont prévus par le droit des brevets.
2. La limitation
   a) de la fabrication du produit breveté
   b) de l'utilisation du procédé breveté
   à certaines applications techniques.
3. La limitation de la quantité des produits à fabriquer ou du nombre des actes d'exploitation.
4. La limitation de l'exploitation
   a) dans le temps
      (licence plus courte que le brevet)
   b) dans l'espace
      (licence régionale pour une partie du territoire pour lequel est attribué le brevet, licence limitée à un siège d'exploitation ou à une usine déterminée).
   c) quant à la personne
      (limitation du pouvoir de disposition du licencié, telle qu'interdiction de céder la licence ou d'accorder des sous-licences).

---

(22) Communication du 24 déc. 1962 : *J.O. Com. Eur.* 24 déc. 1962, p. 2922.

(23) Règlement n° 2821/71 du 20 déc. 1971 concernant l'application de l'article 85 § 3 du Traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées. L'article 1er de ce règlement dispose que :

« 1. Sans préjudice de l'application du règlement n° 17, la Commission peut déclarer, par voie de règlement et conformément à l'article 85 § 3 du Traité, que l'article 85 § 1 n'est pas applicable à des catégories d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées qui ont pour objet :

.. ..

Commentaires de la Commission sur le point I/A

Les engagements énumérés au point I/A ne sont pas visés par l'interdiction édictée par l'article 85, paragraphe I, parce qu'ils sont couverts par le brevet. Ils impliquent uniquement le maintien partiel du droit d'interdiction que comporte le droit exclusif du breveté vis-à-vis du licencié autorisé, par ailleurs, à exploiter l'invention. L'énumération du point 1/A ne constitue pas une délimitation exhaustive des droits conférés par le brevet.

B — Obligation pour le licencié d'apposer sur le produit l'indication du brevet.

Commentaires de la Commission sur le point I/B

L'engagement imposé au licencié d'apposer sur le produit l'indication du brevet (point I/B) répond à l'intérêt légitime du breveté à voir les objets protégés caractérisés comme tirant leur origine de l'invention brevetée. Dès lors que le licencié peut également apposer des signes distinctifs de son choix sur l'objet protégé, cette disposition n'a pas pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence.

C — Normes de qualité ou obligations d'approvisionnement en certains produits imposées au licencié dans la mesure où elles sont indispensables pour assurer une exploitation techniquement irréprochable du brevet.

Commentaires de la Commission sur le point I/C

Les engagements du licencié mentionnés au point I/C concernant l'observation de certaines normes de qualité pour les produits protégés ou des semi-produits, matières premières ou auxiliaires, ne pourraient restreindre la concurrence à protéger, dans la mesure où ils doivent éviter une exploitation techniquement incorrecte de l'invention. L'engagement de s'approvisionner en certains produits n'entre en ligne de compte que lorsque la qualité ne peut être établie d'après les critères objectifs. Dans ce cas, cet engagement a la même portée que les normes de qualité.

D — Engagements concernant la communication d'expériences acquises dans l'exploitation de l'invention ou l'octroi de licences des inventions de perfectionnement ou d'application ; ceci n'est valable toutefois à l'égard des engagements contractés par le licencié que si ceux-ci ne sont pas exclusifs et si le concédant a contracté des engagements analogues.

Commentaires de la Commission sur le point I/D

Les engagements assumés par le licencié visés au point I/D n'ont en tout cas aucun effet restrictif de la concurrence lorsque le licencié garde la possibilité de communiquer les expériences acquises ou d'octroyer des licences à des tiers et est habilité à participer aux acquisitions futures du concédant en matières d'expériences et d'inventions. Quant aux engagements pris par le concédant concernant la communication d'expériences ou l'octroi de licence visés au point I/D, ils semblent sans inconvénient du point de vue du Droit de la concurrence, même sans cette limitation. Le point I/D ne vise donc que l'obligation de communiquer les expériences ou d'octroyer des licences ; l'appréciation juridique des restrictions éventuelles imposées aux intéressés concernant l'utilisation de ces expériences ou inventions n'est pas préjugée.

E — Engagements du concédant :

1. de n'autoriser personne d'autre à exploiter l'invention
2. de ne pas exploiter lui-même l'invention.

Commentaires de la Commission sur le point I/E

Par l'engagement visé au point I/E de n'autoriser l'utilisation de l'invention par aucun autre, le concédant perd la faculté de

contracter avec d'autres demandeurs de licence. Abstraction faite de la question controversée de savoir si de tels engagements exclusifs ont pour objet ou pour effet une restriction de la concurrence, ils ne sont pas, dans la situation actuelle de la Communauté, susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres. L'engagement de ne pas exploiter soi-même l'invention brevetée s'apparente étroitement à une cession du droit, et, dès lors, ne paraît pas soulever d'objection.

II. — La présente communication ne préjuge pas l'appréciation juridique des clauses autres que celles visées aux points I/A à E.

En outre, une appréciation générale n'apparaît pas possible en ce qui concerne les accords relatifs :

1. Aux communautés de brevets
2. Aux licences réciproques
3. Aux licences multiples parallèles.

L'appréciation des clauses visées aux points I/A à E est limitée aux clauses qui n'excèdent pas la durée de validité du brevet.

III. — .. .. ..

contrats de licence de brevets, semblable extension ne figure pas dans la communication de la Commission ; mais cette communication, sur un point particulier, le point D, vise la *communication d'expériences acquises dans l'exploitation de l'invention,* c'est-à-dire le know-how (25), et, de plus, la Commission spécifie qu'en ce qui concerne d'autres clauses en matière de licence de brevets ou de *créations non protégées par la loi et améliorant la technique,* ce qui est encore le know-how, elle se prononcera ultérieurement.

617. — Or, précisément, la Commission s'est récemment prononcée sur plusieurs cas. Elle l'a fait soit par des communications insérées dans le Bulletin des Communautés Européennes, soit par des décisions qui ont été publiées dans le Journal Officiel de ces Communautés. Ces décisions, actuellement au nombre de cinq, sont les suivantes :

1. — Décision du 22 décembre 1971, concernant un contrat de licence de brevet et de know-how pour la fabrication de papier carbone plastifié ou « plusieurs fois », conclu par la société américaine Burroughs Corporation avec la société française Delplanque, de Bagnolet (26).

2. — Décision du 22 décembre 1971, concernant un contrat de licence de brevet et de know-how pour la fabrication de papier carbone plastifié, conclu par la Burroughs Corporation avec la société allemande Geha-Werke (26).

3. — Décision du 23 décembre 1971, concernant un contrat de recherche et développement en commun en matière de détergents, conclu entre la société allemande Henkel et la Colgate-Palmolive Company (27).

4. — Décision du 9 juin 1972, concernant un contrat de licence de brevet et de know-how pour la fabrication d'éléments de fixation en matière plastique utilisés dans la construction des automobiles, conclu par la société française Raymond avec la société japonaise Nagoya Rubber (28).

---

(25) Sur ce point, V. *infra,* n° 639.

(26) Cf. *J. O. Com. Eur.,* 17 janv. 1972.

(27) Cf. *J. O. Com. Eur.,* 18 janv. 1972. La question essentielle soumise à la Commission au sujet de ce contrat, était de savoir s'il tombait sous le coup de l'article 85 § 1 du Traité de Rome du fait que, par la recherche en commun qu'il organisait, les contractants renonçaient à la possibilité d'utiliser comme moyen de concurrence, l'un vis-à-vis de l'autre, les améliorations de la production que chacun d'eux aurait pu réaliser grâce à ses recherches individuelles. En cas de réponse affirmative, il convenait encore d'examiner si ce contrat ne pouvait cependant être autorisé en application de l'article 85 § 3. Notons que la Commission répondit affirmativement sur ces deux points. Mais ce contrat comportait également des clauses relatives aux licences de brevet et de know-how, étant donné que la filiale commune de recherches créée par Henkel et Colgate-Palmolive délivrait de telles licences, et c'est la raison pour laquelle il en est fait mention ici.

(28) Cf. *J. O. Com. Eur.,* 23 juin 1972.

5. — Décision du 9 juin 1972 concernant :

a) trois contrats de licence de brevets et de know-how pour des procédés de fabrication d'accoudoirs et de coussins de sièges pour véhicules automobiles ainsi que pour la fabrication de l'outillage servant à la mise en œuvre de ces procédés, contrats conclus par la société américaine Davidson, le premier avec la société allemande Happich et la société italienne Gallino, le second avec la société Maglum de Neuilly-sur-Seine, et le troisième avec la société italienne Stampagnio Resine Speciali ;

b) un contrat de sous-licence conclu par la société Maglum avec la Compagnie Industrielle de Mécanismes, de Puteaux ;

c) un contrat de concession de know-how, conclu par la société Happich avec les sociétés Maglum et Gallino précitées (29).

618. — La Commission s'est ainsi prononcée à ces diverses occasions sur la validité, au regard des règles de concurrence du Traité de Rome, d'un certain nombre de clauses restrictives que peuvent comporter, notamment, les contrats de know-how (section 1).

Il reste, néanmoins, que d'autres clauses, restrictives également, n'ont pas encore fait l'objet de décisions à ce jour, de telle sorte que l'on peut toujours s'interroger sur leur validité lorsqu'elles figurent dans les contrats de know-how (Section 2).

Section 1

LES CLAUSES RESTRICTIVES AYANT FAIT L'OBJET DE DECISIONS DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AU REGARD DES REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE DE ROME

619. — Si l'on analyse les communications publiées par la Commission depuis 1962 et ses premières décisions rendues en matière de know-how, on peut constater qu'elle a, d'une part, confirmé — sauf, semble-t-il, sur un point (30) — le contenu de la communication de 1962, et, d'autre part, pris position sur des clauses restrictives nouvelles.

A l'heure actuelle, un certain nombre de clauses restrictives susceptibles d'être insérées dans les contrats de know-how tombent ainsi, selon la Commission, sous le coup de l'interdiction de l'article 85 § 1 du Traité de Rome (§ 1) tandis que la validité d'autres clauses figurent dans les contrats de know-how (section 2).

§ 1. — Clauses restrictives interdites au regard de l'article 85 § 1.

620. — La Commission a condamné au regard de l'article 85 § 1 du Traité de Rome diverses clauses restrictives. Il s'agit des

---

(29) Cf. *J. O. Com. Eur.*, 23 juin 1972.
(30) V. *infra*, n° 621.

clauses de licence exclusive (A), de restriction d'exportation (B), d'approvisionnement ou *tying clause* (C), de paiement de redevances après l'expiration du contrat (D) et de non-contestation (E).

Ces clauses, il faut le noter, sont cependant susceptibles d'être validées en application de l'article 85 § 3 du même traité.

A. — *Clause de licence exclusive.*

621. — La clause de licence exclusive paraissait admise selon le point E de la communication du 24 décembre 1962, la Commission n'ayant pas pris position à cette époque sur la question de savoir si cette clause devait être considérée comme restrictive de la concurrence. Il n'en est plus de même aujourd'hui et la Commission a, pour la première fois, nettement précisé dans les décisions Davidson, Burroughs-Delplanque, Burroughs-Geha Werke et Nagoya que la clause de licence exclusive tombait, dans certains cas, sous le coup de l'interdiction de l'article 85 § 1. La Commission s'est prononcée sur ce point en termes identiques dans les trois décisions.

> « Considérant que le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'exploiter l'invention qui en fait l'objet ; que le titulaire peut céder, par des licences pour un territoire déterminé, l'usage des droits découlant de son brevet ; que, toutefois, s'il s'oblige à limiter l'exploitation de son droit exclusif à une seule entreprise dans un territoire et confère donc à cette entreprise unique le droit d'exploiter l'invention et d'empêcher d'autres entreprises de l'utiliser, il perd ainsi la faculté de contracter avec d'autres demandeurs de licences ; que, *dans certains cas, ce caractère exclusif d'une licence portant sur des droits de propriété industrielle peut être restrictif de concurrence et visé par l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1...* »

622. — Il semble, d'après la Commission, que l'un des cas au moins dans lesquels une clause de licence exclusive peut être considérée comme restrictive de la concurrence, soit celui où le concédant possède sur le marché une position dominante pour les fabrications faisant l'objet de cette licence. C'est l'observation qui résulte de la comparaison des décisions Davidson d'une part, et Burroughs-Delplanque et Burroughs-Geha Werke d'autre part, dans lesquelles la Commission, pour des circonstances de fait, n'a pas adopté la même position en ce qui concerne la clause de licence exclusive dont il était question dans chacune de ces affaires.

Dans la décision Davidson, la Commission a estimé, en effet, qu'il s'agissait bien d'un cas de licence exclusive tombant sous le coup de l'interdiction de l'article 85 § 1, parce qu'il en résultait une restriction sensible de la concurrence.

> « Considérant qu'en l'occurrence le procédé Davidson est *le plus important procédé de fabrication* d'accoudoirs pour

voitures automobiles ; que le *nombre des procédés concurrents comme des fabricants qui les utilisent est restreint* et que les licenciés de Davidson détiennent une *part considérable du marché de ces articles dans la C.E.E. ;* que, dans ces conditions, bien que mitigée par la disposition d'après laquelle la vente des articles contractuels peut être faite librement entre Etats membres de la C.E.E., l'exclusivité conférée par Davidson à chacun de ses licenciés a pour conséquence, outre la restriction de la liberté de Davidson, que la position des tiers qui désireraient appliquer le procédé en question se trouve modifiée de façon sensible puisqu'ils sont empêchés d'exploiter ce procédé à l'intérieur du marché commun ; considérant que les contrats de licence en cause ont donc pour *effet de restreindre de manière sensible le jeu de la concurrence* à l'intérieur du marché commun... »

Il en a été tout autrement, en revanche, dans les décisions Burroughs-Delplanque et Burroughs-Geha Werke, la situation de fait étant dans ces deux cas différente de ce qu'elle était dans l'affaire Davidson. La Commission a, en effet, constaté que la société Delplanque ne détenait, comme producteur de papier carbone plastifié, qu'une faible part du marché français des papiers carbone « plusieurs fois » et qu'il en était de même de la société Geha pour le marché allemand des mêmes papiers carbone.

La Commission a donc estimé que, dans ces deux cas, la clause de licence exclusive n'avait pas pour effet de restreindre la concurrence *d'une façon sensible* et que, dans ces conditions, elle ne tombait pas sous le coup de l'interdiction de l'article 85 § 1, d'autant plus que les accords de licence laissaient aux licenciés, comme à la société Burroughs elle-même, toute liberté de vendre des papiers carbone dans tout le Marché Commun.

623. — Mais, même lorsqu'il apparaît que cette clause est bien restrictive de la concurrence, elle peut être validée en application de l'article 85 § 3 et c'est ce qu'a fait la Commission dans l'affaire Davidson en relevant que :

« l'exclusivité accordée à Happich, Gallino et Maglum pour des territoires déterminés et dont il a été constaté plus haut qu'elle tombait sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 du Traité, pouvait, en ce qui concerne l'exploitation des brevets Davidson *ainsi que du savoir-faire qui s'y rattache,* être considérée comme *indispensable* pour atteindre les objectifs favorables énoncés aux paragraphes précédents ; qu'en effet, *étant donnée la situation du marché de ces produits* en 1959, Davidson ne serait pas parvenu à faire appliquer son nouveau procédé par des tiers en Europe s'il n'avait accepté de limiter ses licences dans cette partie du monde à un petit nombre d'entreprises en leur donnant l'assurance que, dans les territoires qui leur ont été confiés, il n'irait pas ensuite les faire concurrencer par de nouveaux licenciés ; qu'au surplus, dans

le présent cas, en l'absence d'une exclusivité, les licenciés n'auraient pas consenti à faire les investissements nécessaires pour développer le procédé et l'adapter aux exigences du marché européen. »

On observe ainsi qu'une clause restrictive de la concurrence peut cependant être validée, selon la Commission, lorsqu'elle est *indispensable* à la mise en œuvre et au développement d'une fabrication. Tout dépendra donc des cas d'espèce et il est bien certain qu'il sera parfois difficile de se prononcer sur le point de savoir si telle ou telle clause restrictive de la concurrence est ou n'est pas vraiment indispensable.

624. — Il convient d'ajouter que s'il est possible de déclarer l'illicéité de principe des licences exclusives sans porter atteinte à la valeur du brevet, il n'en est pas de même pour ce qui est du know-how.

Bien qu'un procédé faisant l'objet d'un brevet ait été divulgué du fait même de la publication du brevet, il reste cependant hors de la portée des concurrents du breveté, étant donné que ce dernier peut toujours faire état vis-à-vis d'eux du droit d'interdiction que lui confère la loi. La multiplication des licences non exclusives ne modifie en rien cet état de choses : elle ne change rien à la divulgation préexistante de l'invention et laisse intact le droit d'interdiction du breveté. L'intérêt que présente le brevet pour son titulaire et les preneurs de licence n'est donc pas modifié.

La multiplication des licences non exclusives serait fatale, au contraire, au know-how dont le secret s'amenuiserait au fur et à mesure que s'accroîtrait le nombre de ces licences. C'est pourquoi, s'il apparaît que les licences exclusives sont, en elle-mêmes, restrictives de la concurrence et tombent à ce titre sous le coup de l'article 85 § 1, il serait, pour employer l'expression utilisée par la Commission dans la décision Davidson, « indispensable», pour maintenir la valeur du know-how, de les valider en application des dispositions de l'article 85 § 3. C'est d'ailleurs là un point sur lequel a déjà insisté M. Van Notten. « Si le possesseur du know-how, écrit-il, est tenu de transférer ce know-how par le moyen de licences non exclusives, tout transfert de know-how sera empêché. Les preneurs éventuels de know-how ne seront pas disposés à payer pour des informations dont ils ne pouront pas être sûrs qu'elles ne seront pas transférées aussi à leurs concurrents. L'élément principal de la valeur du know-how qui fait qu'on l'achète, est le secret » (31).

---

(31) Cf. M. Van Notten, *op. cit.*, p. 536 « If the possessor of know-how is urged to transfer the know-how under a non-exclusive licence, all transfers of know-how will be impeded. For potential transferees will not want to pay information which they cannot be sure that they will not be made available to their competitors : the major part of the value of know-how worth buying is its secrecy. »

B. — *Clause de restriction d'exportations.*

625. — Dans sa communication du 24 décembre 1962, la Commission avait admis, au point 1 A 4) b), la validité des clauses de limitation territoriales en ce qui concerne les limitations régionales, c'est-à-dire les limitations affectant une partie seulement du territoire auquel s'étendent les droits conférés par le brevet (32), mais elle ne s'était pas prononcée au sujet de la restriction des exportations *au-delà* de ce territoire (33).

Il ressort maintenant de la décision Davidson, qu'elle considère une telle restriction comme illicite.

Il en est ainsi lorsque cette restriction résulte, comme l'a observé la Commission dans cette décision, d'une clause de licence exclusive.

> « Considérant, dit-elle, que l'exclusivité conférée par Davidson à chacun de ses licenciés dans un territoire déterminé à l'intérieur du marché commun l'empêche de mettre des tiers, par l'octroi d'autres licences, en mesure d'exploiter également *ses brevets et son savoir-faire* dans ce territoire et, par conséquent, *d'effectuer éventuellement des exportations* au départ de ce territoire à destination d'autres parties du marché commun ; que cette restriction doit dès lors être considérée comme *susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres* puisqu'elle est de nature à mettre en cause, de manière directe ou indirecte, la liberté du commerce entre Etats membres *d'une façon qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre Etats...* »

Ce dernier passage de la décision Davidson met bien en évidence le fait que des clauses restrictives qui peuvent être licites au regard de certaines législations nationales en tant qu'elles restent dans les limites des prérogatives accordées par ces législations au titulaire du brevet — et c'est le cas, par exemple, de l'interdiction d'exporter, dans la loi allemande de 1957 (34) — peuvent cependant tomber sous le coup de l'interdiction édictée par l'article 85 § 1 en ce qu'elles constituent une restriction de la concurrence dans le marché unique créé entre les Etats liés par le Traité de Rome (34 bis).

626. — La restriction des exportations, illicite lorsqu'elle résulte d'une clause de licence exclusive, l'est à plus forte raison lorsqu'elle est expressément formulée dans un contrat de licence. C'est ainsi qu'en ce qui concerne, notamment, les contrats de know-how, la Commission a précisé dans la décision Davidson, qu'elle n'avait pu

---

(32) Cf. sur cette question *infra*, n° 634.

(33) Pour l'interprétation de la clause de limitation territoriale d'après la loi allemande du 27 juil. 1957, V. *supra*, n° 613 1°.

(34) V. *supra*, n° 613 1°.

(34 bis) Sur la question de la restriction des exportations, V. également l'arrêt de la Cour de Justice en date du 8 juin 1971 dans l'affaire Metro-Deutsche Grammophon, qui, bien que s'appliquant à des disques de musique, pose des principes valables pour l'ensemble de la propriété industrielle (*Rec.* 1971, p. 487).

les valider qu'après suppression de la clause d'interdiction des exportations.

> « Considérant, observa-t-elle, que, tels qu'ils étaient en vigueur dans leur version initiale, les contrats de *concession de savoir-faire* comportaient une clause interdisant à chaque partie d'exporter les articles fabriqués selon le procédé Davidson dans le territoire de l'autre, clause qui constituait une restriction sensible de la concurrence ne pouvant pas être considérée comme indispensable pour atteindre les objectifs favorables des accords en cause ; mais considérant que cette obligation a été supprimée... »

627. — En ce qui concerne le know-how, il convient d'observer que l'illicéité de principe d'une clause interdisant les exportations résulte non seulement du caractère restrictif de la concurrence susceptible d'être, en général, attribué à cette clause, mais encore du fait que le titulaire du know-how ne dispose que de moyens d'action limités. En l'état actuel des législations nationales, il ne peut, en effet, intervenir que contre l'usurpation de son know-how par des tiers et son utilisation indue pour la mise en œuvre d'un procédé ou la fabrication d'un produit, mais aucun texte ne lui permet d'atteindre le produit fini et d'en empêcher la commercialisation une fois qu'il a été mis sur le marché (35). Il ne peut donc interdire l'exportation de ce produit.

Toute différente est la situation du titulaire de brevet auquel les législations nationales confèrent le droit d'interdire non seulement l'utilisation du procédé ou la fabrication du produit couverts par le brevet mais encore la commercialisation de ce produit (36).

On peut penser cependant, que si une clause restrictive des exportations est, en principe, illicite en matière de know-how au regard de l'article 85 § 1, la Commission pourrait toutefois la valider en certains cas, comme elle l'a fait, par exemple, pour les licences exclusives lorsque cela lui a paru « indispensable » (37), en application de l'article 85 § 3. Il pourrait en être notamment ainsi lorsque la restriction n'est pas de longue durée, lorsque le marché en cause est peu important ou lorsque la situation concurrentielle est satisfaisante dans le domaine industriel considéré (38).

C. — *Clause d'approvisionnement ou « Tying Clause ».*

628. — La clause imposant au licencié, en matière de brevet,

---

(35) Cf. C. Maddock, *Know-how licensing under the antitrust laws of the United States and the Rome Treaty : Common Market Law Review* 1967, pp. 47 et s.

(36) Cf. notamment l'article 29 de la loi française du 2 janv. 1968 et l'article 21 de la loi-type BIRPI.

(37) Cf. *supra*, n° 623.

(38) V. S. Ladas, *La législation antitrust dans le Marché Commun : Prop ind.* 1962, pp. 250 et s.

l'obligation de s'approvisionner exclusivement auprès du concédant en produits nécessaires pour l'exploitation du procédé concédé (matières premières, machines, pièces détachées), connue dans les pays anglo-saxons sous le nom de « tying Clause », a été interdite par la Commission de la C.E.E. en ce qu'elle constituait une extension illicite du monopole conféré par le brevet lorsque les produits en cause ne font pas l'objet d'un brevet et ne sont pas indispensables pour assurer une utilisation techniquement irréprochable du procédé breveté. C'est là également une confirmation de la communication de 1962 qui, dans le point 1 C, n'avait déclaré la clause d'approvisionnement licite que dans la mesure où cet approvisionnement était nécessaire pour assurer la qualité de la fabrication exécutée sous licence (39).

On peut considérer que la même condamnation de principe doit être admise en matière de know-how puisque l'effet de la clause d'approvisionnement dans ce domaine est restrictif de la concurrence au même titre qu'en matière de brevet.

D. — *Clause relative à la durée du paiement des redevances.*

629. — La Commission a confirmé, dans la décision Henkel-Colgate, l'illicéité de la clause imposant au licencié l'obligation de verser des redevances au concédant pour une licence de brevet, même après l'expiration de la période de protection de ce brevet. Semblable clause, en effet, dépasserait évidemment dans le temps les limites des prérogatives conférées par le brevet à son titulaire.

630. — Mais qu'en est-il, en ce qui concerne le know-how, de la durée prévue pour le versement des redevances (40) ? Le contrat Henkel-Colgate comportait à ce sujet les clauses suivantes :

> « Les redevances dues pour des licences de brevets... ne peuvent être réclamées pour une période supérieure à la durée du brevet ; les droits de licences relatifs à *des découvertes non brevetées* doivent être acquittés pendant un nombre d'années fixes qui ne peut être supérieur à la durée prévue pour la protection des brevets par la législation du pays considéré. »

Le know-how dont il est question ici n'est pas, on le sait, un know-how qui n'est que l'accessoire d'un brevet dont il permet une meilleure exploitation et pour lequel l'obligation de payer des redevances doit naturellement cesser en même temps que cesse cette obligation pour ce qui est du brevet lui-même (41). Ce know-how est, au contraire, entièrement indépendant d'un brevet, étant

---

(39) En ce qui concerne les normes de qualité, V. *infra*, n° 636.
(40) V. également sur la question *supra*, nos 578-589.
(41) Sur cette question, V. *supra*, n° 517.

constitué par des découvertes non brevetées faisant l'objet à elles seules d'un contrat de licence. Or, dans la décision Henkel-Colgate, la Commission s'est exprimée de la façon suivante, en ce qui concerne la durée de l'obligation au paiement des redevances :

> « Considérant que l'obligation de verser des redevances à la société de recherche gérée en commun prend fin, *même dans le cas d'une information technique non brevetée,* au plus tard à la fin de la période prévue pour la protection des brevets par la législation du pays considéré ; *que la durée prévue pour la protection n'est donc pas indûment prolongée...* »

Il semble donc, selon la Commission, que la durée de protection d'un know-how entièrement indépendant de tout brevet, constitué par des « découvertes non brevetées », selon le texte même du contrat Henkel-Colgate, ne saurait dépasser la durée de protection dont bénéficieraient ces découvertes si elles étaient brevetées, étant donné qu'il s'agirait, dans le cas contraire, d'une prolongation « indue » de la protection. Une clause comportant le maintien, au-delà de cette durée de protection, de l'obligation de payer des redevances pour la concession d'un tel know-how serait donc considérée comme illicite.

On peut penser d'ailleurs qu'une telle clause n'aurait guère d'intérêt pratique puisque les progrès constants de la technologie frappent rapidement d'obsolescence les innovations techniques (42).

E. — *Clause de non-contestation.*

631. — La clause interdisant, en matière de brevet, au licencié de contester la validité du brevet concédé tombe, selon la Commission, sous le coup de l'interdiction édictée par l'article 85 § 1. Dans la décision Davidson, précisa-t-elle ainsi, ce n'est qu'après la suppression de cette clause qu'elle put valider les contrats qui lui avaient été notifiés.

> « Considérant que, tels qu'ils étaient en vigueur dans leur version initale, les contrats conclus par Davidson... comportaient l'obligation pour chaque licencié de ne pas contester pendant la durée des contrats la validité des brevets faisant l'objet de la licence, ce qui empêchait les licenciés d'utiliser les possibilités que leur donnent les législations nationales de se libérer, par une éventuelle action en nullité, des engagements auxquels ils sont tenus par leurs contrats ; *que cette obligation constituait dès lors une restriction à la capacité de concurrence tant effective que potentielle des licenciés* sans qu'il soit possible d'apercevoir en quoi elle pouvait être

(42) Cf. *supra,* n° 175, note 11 et n° 579.

indispensable pour atteindre les objectifs favorables des accords en cause ; mais considérant que l'obligation de ne pas contester la validité des brevets a été supprimée... »

La même condamnation de principe se retrouve dans la décision Nagoya où la Commission la justifia par l'idée que la clause de non-contestation outrepasse les limites des prérogatives conférées au donneur de licence par son brevet. On lit, en effet, dans cette décision qu'

« en principe, une clause de non-contestation entraîne une restriction de la liberté d'action du licencié *qui n'est pas couverte par l'essence même du droit de propriété industrielle,* car elle lui enlève la possibilité de contester la validité du contrat pour *réduire les redevances* et *faire supprimer certaines restrictions* ce qui pourrait renforcer sa position concurrentielle tout en améliorant celle des entreprises tierces intéressées à la fabrication des articles sous licence, ainsi que celle des utilisateurs » (43).

632. — On peut penser que les considérations qui amènent la Commission à estimer qu'une clause de non-contestation de la validité du brevet tombe sous le coup de l'article 85 § 1, conduisent également à admettre qu'il en est de même d'une clause de non-contestation de la valeur du know-how, l'une et l'autre de ces clauses étant, au même titre, restrictives de la concurrence.

Une réserve doit cependant, semble-t-il, être faite à cet égard. Il doit être bien entendu que, lorsque l'on parle de contester la valeur du know-how, l'on entend par là que le preneur de know-how doit avoir la faculté d'établir que le know-how dont il a reçu concession est du domaine public, mais non pas de prétendre que ce know-how n'a pas pour lui la valeur qu'il lui avait attribuée. Dans le cas contraire, ce serait ouvrir la porte à tous les abus en permettant au preneur de know-how de se donner accès, par la conclusion d'un contrat de licence, au know-how de son cocontractant, puis de se dégager de ses obligations en soutenant, par exemple, que ce know-how ne l'a pas mis en mesure d'atteindre les résultats escomptés ou qu'il avait déjà par lui-même, par ses propres efforts, développé un know-how semblable. Il y a tout lieu de croire qu'une clause interdisant au licencié de contester pour ces dernières raisons la valeur du know-how dont il a reçu concession, serait validée par la Commission de la C.E.E. (44).

---

(43) En considération, cependant, de la situation de fait dans cette affaire, la Commission admit la validité de cette clause dans le contrat conclu entre la société Raymond et la société Nogoya. Il lui était, en effet, apparu qu'il était exclu que la société japonaise exportât dans les pays du Marché Commun et que, dans ces conditions, si grâce à la suppression de la clause de non-contestation, la société Nagoya pouvait contester les droits de brevet de la société Raymond au Japon, seule serait améliorée sa position concurrentielle en Extrême-Orient sans qu'il en résultât aucune répercussion à l'intérieur du Marché Commun.

(44) Cf. dans le même sens, M. Van Notten, *étude précitée,* pp. 539 et 540.

§ 2. — Clauses restrictives autorisées au regard de l'article 85 § 1.

633. — Certaines des clauses restrictives qui ont été envisagées par la Commission de la C.E.E. lui ont parues admissibles au regard de l'article 85 § 1. Il s'agit des clauses de restriction de la licence dans l'espace (A), d'interdiction de sous-licence (B), de respect et de contrôle de quantité et de qualité (C), de licence de brevets de perfectionnement (flow back ou grant back) (D), d'échange d'information et d'expérience (E), d'interdiction d'utilisation du know-how au-delà de la durée du contrat et d'interdiction de communication (F), d'identification des produits fabriqués (G) et, enfin, d'arbitrage (H).

A. — *Clause de restriction de la licence dans l'espace.*

634. — La Commission de la C.E.E. a validé dans les décisions Davidson, Burroughs-Delplanque, Burroughs-Geha Werke et Nagoya, la clause restreignant l'octroi de licences à des territoires déterminés, compte tenu de la position qu'elle avait prise à l'égard des licences exclusives (45), c'est-à-dire qu'elle déclare cette clause licite en tant que non restrictive de la concurrence à condition qu'elle ne comporte pas d'exclusivité.

Rappelons que, dans sa communication de 1962, la Commission avait énoncé dans le point 1 A 4 b, sans se référer à la condition de non-exclusivité, qu'une clause restreignant l'octroi de licence à une partie déterminée du territoire auquel s'étendent les droits conférés par le brevet ne tombait pas sous le coup de l'interdiction de l'article 85 § 1.

B. — *Clause d'interdiction de sous-licence.*

635. — La communication de 1962 avait déjà validé la clause interdisant au licencié, en matière de brevet, d'accorder des sous-licences sans l'autorisation du concédant. Cette validité a été confirmée par la Commission dans ses décisions précitées et étendue, notamment dans la décision Davidson, aux licences de know-how. Dans cette affaire, la Commission précisait ainsi que :

> « Ne sont pas visées par l'article 85 paragraphe 1 parce qu'elles n'ont pas pour objet ni pour effet de restreindre

---

(45) Cf. *supra*, nos 621 à 624.

d'une manière sensible le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun... les dispositions des accords conclus entre Davidson et ses licenciés et comportant obligation pour les licenciés de n'accorder des sous-licences qu'avec l'autorisation de Davidson puisque, *d'une part, cette obligation est couverte par le droit exclusif du donneur de licence* et que, *d'autre part, elle se justifie par l'intérêt de ce dernier à ce que son savoir-faire ne soit pas divulgué, sans son accord, à d'autres entreprises que celles qui ont été autorisées à l'utiliser.* »

La Commission valide ainsi la clause d'interdiction de sous-licence non seulement en ce qui concerne les licences de brevet mais encore pour ce qui est des concessions de know-how. La motivation n'est cependant pas la même dans les deux cas. Pour les brevets, il s'agit de l'application d'un droit conféré légalement au breveté, tandis que, pour le know-how, la Commission ne justifie cette clause qu'en se référant à *l'intérêt* du concédant.

Les mêmes idées se retrouvent d'ailleurs dans les décisions Burroughs-Delplanque et Burroughs-Geha Werke, lesquelles insistent, plus encore peut-être, sur la *nécessité de garantir le secret du know-how*. La Commission indique, en effet, dans ces décisions que

« ne constituent pas des restrictions de concurrence :

.. ..

— l'interdiction imposée à la société Delplanque de donner des sous-licences, sauf à ses filiales entièrement dépendantes, étant donné que le titulaire d'un brevet est le seul à pouvoir permettre l'utilisation de son droit sur l'invention et que *le secret du savoir-faire ne peut être garanti que si le détenteur de ce savoir-faire a la possibilité de déterminer à qui le secret sera communiqué.* »

C. — *Clause de respect et de contrôle de quantité et de qualité.*

636. — La validité de la clause imposant au licencié l'obligation de fabriquer en quantité suffisante les produits obtenus par l'exploitation d'un brevet et de respecter certaines normes de qualité fixées par le concédant résultait déjà des points 1 A 3 et 1 C de la communication du 24 décembre 1962.

Elle a été confirmée et étendue au know-how par la Commission en 1972 dans les décisions Burroughs-Delplanque et Burroughs-Geha Werke ainsi que dans la décision Nagoya qui admet également que le licencié soit tenu d'accepter des *contrôles de qualité* de la part du concédant. « Ce contrôle de qualité, précise la décision Nagoya, est indispensable pour assurer une exploitation appropriée de l'invention et du *savoir-faire* ».

D. — *Clause de licence de brevets de perfectionnement (« flow back ou grant back »).*

637. — La clause imposant au licencié, en matière de brevet, l'obligation d'accorder au concédant une licence des brevets de perfectionnement qu'il pourra éventuellement obtenir pour des améliorations du brevet de base, connue dans les pays anglo-saxons sous le nom de clause de « grant back » ou « flow back », ne constitue pas, selon les décisions Nagoya et Davidson, une restriction de la concurrence visée par l'article 85 § 1 et doit donc être considérée comme licite au regard de ce texte dans la mesure où il s'agit d'une licence non exclusive, c'est-à-dire susceptible d'être accordée non seulement au concédant titulaire du brevet de base, mais encore à des tiers. C'est également ce qui résulte du point 1 D de la communication de 1962 laquelle fait, de plus, dépendre la validité de cette clause de la réalisation de la condition que le concédant, titulaire du brevet de base, prenne vis-à-vis de son licencié les mêmes engagements que ce dernier vis-à-vis de lui. Il convient donc qu'il y ait réciprocité entre les partenaires au contrat de licence de base.

A cet égard, il y a lieu d'observer que cette clause de licence réciproque de brevets de perfectionnement ainsi que, d'une manière générale, le système des licences réciproques en matière de brevets, ont donné lieu, quant à leur licéité, à des discussions en doctrine et à des décisions divergentes en jurisprudence. Il est, en effet, apparu que les licences réciproques pouvaient conduire à la création de positions dominantes et à des répartitions de marchés restrictives de la concurrence (46). Elles n'en sont pas moins admises en certains pays et notamment en Allemagne (47).

Mais si les clauses de licences réciproques peuvent être considérées comme restrictives de la concurrence lorsqu'elles comportent une exclusivité dans les rapports entre concédant et concessionnaire, il n'en est plus de même lorsque cette exclusivité n'existe pas et que des licences des mêmes brevets peuvent également être accordées à des tiers. C'est à cette condition que la Commission de la C.E.E. a admis la licéité de telles clauses.

638. — Dans les mêmes conditions, la clause de « grant back » peut être admise en matière de contrats de know-how lorsque les perfectionnements apportés au know-how concédé ont fait l'objet d'un brevet.

---

(46) Sur cette question, V. notamment R. Plaisant, *Le Traité de la C.E.E., article 85, et les droits de propriété industrielle : Propriété industrielle et Marché Commun*, Colloque de Grenoble, Paris, 1964 ; Langen, *Kommentar zum Kartellgesetz*, pp. 192-193 ; Oppenheim, *op. cit.*

(47) Cf. *supra*, n° 613, 4°.

E. — *Clause d'échange d'informations et d'expérience.*

639. — Le contrat Raymond-Nagoya soumis à la Commission de la C.E.E., comportait une clause selon laquelle les partenaires s'engageaient à « se communiquer mutuellement les améliorations ou modifications qu'ils apporteraient à la technique Raymond pendant la durée de l'accord ».

En validant cette clause, la Commission s'exprima ainsi :

> « Cet échange d'informations est destiné à assurer la transmission de l'expérience acquise dans l'application des brevets, du *savoir-faire* et des modèles d'utilité. Il fait partie de *l'exploitation contractuelle* des droits de propriété industrielle et du *savoir-faire* qui est prévue par le contrat et ne constitue pas une restriction de concurrence visée par l'article 85 § 1. »

Il convient de remarquer que, dans le point 1 D de sa communication de 1962, la Commission ne déclarait licites les engagements du licencié concernant la communication au concédant de l'expérience acquise dans l'exploitation de l'invention, que si le licencié bénéficiait des mêmes engagements de la part du concédant et si ces engagements réciproques n'étaient pas exclusifs. La condition de réciprocité est bien reprise dans la décision Nagoya, puisque cette décision s'applique à une clause prévoyant un échange mutuel d'informations, mais non pas la condition de non-exclusivité des engagements conclus entre les partenaires au contrat de licence quant à la communication de leur expérience. Il semble que ce soit à juste titre : si, en effet, cette communication pouvait encore être faite à des tiers par le concédant ou le licencié, c'est la valeur de ce savoir-faire, c'est-à-dire du know-how de l'un ou de l'autre, qui serait atteinte. C'est pour la même raison que la Commission a jugé licite la clause interdisant au licencié de donner des sous-licences en matière de know-how (48). La situation est différente en matière de brevet, les licences non exclusives de brevets de perfectionnement ne pouvant porter atteinte à la valeur du brevet sur lequel son titulaire possède des droits conférés par la loi, ce qui n'est pas le cas du titulaire du know-how.

La clause de non-exclusivité pour ce qui est de la communication de l'expérience acquise se comprendrait, d'ailleurs, d'autant moins en matière de know-how que la Commission, ainsi qu'il est indiqué ci-dessous, a déclaré licite la clause interdisant au licencié de communiquer le know-how à des tiers pendant la durée du contrat de licence et une période de dix années après l'expiration de ce contrat.

---

(48) Cf. *supra*, n° 635.

F. — *Clause d'interdiction d'utilisation du know-how au-delà de la durée du contrat et d'interdiction de communication.*

640. — La clause imposant au licencié « l'obligation de ne plus utiliser après la fin de l'accord, le savoir-faire technique qui lui avait été communiqué pendant la durée de l'accord » et la clause lui interdisant « de communiquer ce savoir-faire à des tiers *pendant la durée de l'accord plus une période de dix ans après la fin de celui-ci* » ont été validées par la Commission dans la décision Burroughs-Delplanque.

La Commission a justifié sa position dans cette affaire par l'observation que :

> « *l'essence du savoir-faire technique, qui est un ensemble de procédés industriels non protégés par les dispositions légales sur la propriété industrielle, est le secret ; que le secret est une condition nécessaire pour que le propriétaire du savoir-faire technique le concède à d'autres entreprises* pour son exploitation complète et qu'il est donc une *condition préalable à toute commercialisation du savoir-faire technique* aussi longtemps que ce dernier n'est pas tombé dans le domaine public. »

G. — *Clause d'identification des produits fabriqués ou d'information de leur origine.*

641. — La Commission a admis dans les décisions Burroughs-Delplanque et Burroughs-Geha Werke la validité au regard de l'article 85 § 1 de la clause imposant au licencié l'obligation d'identifier par un signe distinctif ses produits fabriqués sous licence. Elle a souligné que cette clause « n'avait d'autre but, dans le cas d'espèce, que de faciliter un contrôle par le concédant de la qualité et de la quantité des produits fabriqués sous-licence ».

Elle a admis de la même façon la clause de licence non exclusive d'utilisation des marques du concédant.

Par ailleurs, la Commission avait déjà constaté dans le point 1 B de sa communication de 1962 et dans le commentaire qu'elle en avait donné (49), quel 'obligation faite au licencié, en matière de brevet, d'apposer sur les produits obtenus l'indication du brevet qui faisait l'objet de la licence, répondait à « l'intérêt légitime du breveté à voir les objets protégés caractérisés comme tirant leur origine de l'invention brevetée » et ne pouvait restreindre la concurrence dès lors que le licencié pouvait apposer sur ces objets des signes de son choix. On peut ajouter qu'il est également de l'intérêt du public d'être informé du fait que le produit fabriqué par le licencié l'a été selon le procédé breveté du concédant.

Il semble que ce qui est dit ici de l'apposition, sur les produits fabriqués par le licencié, d'une marque ou d'une référence au brevet du concédant, puisse également s'appliquer en matière de know-how.

---

(49) Cf. *supra*, n° 615.

H. — *Clause d'arbitrage.*

642. — La clause prévoyant le recours à l'arbitrage pour régler tout différend entre les parties à un contrat de licence, qu'il s'agisse de know-how ou de brevet, a été déclarée licite au regard de l'article 85 § 1, en ce qu'elle ne constituait pas une restriction de la concurrence, dans les décisions Burroughs-Delplanque et Davidson. La décision Davidson est cependant plus nuancée à cet égard que la décision Burroughs-Delplanque. Il y est dit, en effet, que :

> « n'est pas restrictive de la concurrence... l'obligation de soumettre tout différend à un arbitrage pour le motif que la nature de la restriction retenue, *ainsi que le texte des accords qui prévoit en particulier qu'aucune clause ne peut être invoquée pour faire obstacle à la vente entre Etats membres des articles faisant l'objet des contrats de licence,* ne se prêtent à des sentences arbitrales qui modifieraient l'appréciation de cette affaire. »

643. — Il faut observer, cependant, que cette validité de la clause d'arbitrage dans les contrats de licence au regard de l'article 85 § 1 du Traité de Rome, se trouve en opposition avec la solution traditionnellement retenue par la doctrine et la jurisprudence françaises en matière de contrats de brevets. La prohibition de la clause d'arbitrage dans les contrats de brevets a d'ailleurs été renouvelée par la jurisprudence française, quelques jours avant les décisions de la Commission, dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 novembre 1971 suivi, quatre jours plus tard, d'un jugement dans le même sens du Tribunal de grande instance de Paris. En se fondant sur une interprétation extensive de l'article 68 § 1 de la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets, lequel précise que « l'ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquels ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets et les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative », le Tribunal de grande instance et la Cour de Paris ont énoncé qu'une sentence arbitrale ne peut être imposée à l'une ou l'autre des parties qui gardent toujours le droit de faire juger par les tribunaux de l'ordre judiciaire les litiges pouvant surgir au cours de l'exécution du contrat de licence de brevet (50). La jurisprudence a donc considéré cette disposition de l'article 68 § 1 de la loi du 2 janvier 1968 comme d'ordre public, et il en est ainsi quand bien même, ni la validité, ni la propriété

---

(50) Paris 6 nov. 1971 : *Ann.* 1971, p. 236, note J.-J. Burst. — V. aussi obs. A. Chavanne et J. Azema : *Rev. trim. dr. com.* 1972, p. 356. — Trib. gr. inst. Paris 10 nov. 1971 : *D.* 1972, p. 342, note J. Robert.

du brevet ne serait en cause. C'est bien conclure à la nullité de la clause compromissoire dans ce domaine.

Mais cette solution n'est évidemment pas transposable en matière de know-how, où n'existe aucune disposition légale comparable à celle de l'article 68 § 1 de la loi sur les brevets, ce qui a pu conduire certains auteurs à justifier de cette façon la détention d'une invention sous forme de know-how plutôt que sous la forme d'un brevet (51). L'opportunité d'une clause d'arbitrage dans les contrats de know-how a d'ailleurs été récemment soulignée (52).

Section 2

LES CLAUSES RESTRICTIVES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET DE DECISIONS DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AU REGARD DES REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE DE ROME

644. — Un certain nombre de clauses restrictives de la liberté du licencié que peuvent comporter, notamment, les contrats de know-how, n'ont pas encore fait l'objet de décisions de la Commission de la C.E.E. de telle sorte que l'on s'interroge toujours sur leur validité à l'égard de l'article 85 § 1 du Traité de Rome. Comment prendre position sur ce point ?

On peut tenir compte, semble-t-il, des considérations qui paraissent, à l'analyse des décisions précédemment rendues, avoir guidé la Commission lorsqu'elle s'est prononcée sur la validité d'un certain nombre de clauses restrictives qui lui étaient soumises (§ 1) pour tenter de porter une appréciation sur la validité d'autres clauses sur lesquelles elle n'a pas encore pris position (§ 2).

---

(51) V. dans ce sens J. Robert, note précitée, qui pense que « l'inventeur étranger désireux de faire exploiter son invention en France renoncera vraisemblablement à le faire s'il ne peut se protéger à l'égard du licencié français par une clause compromissoire valable renvoyant à un organisme d'arbitrage international. Il préférera pour sa part renoncer au brevet français et se contenter de la protection du know-how. Par là, l'économie française perdra la prise d'un brevet et l'exploitant français un véritable droit de licence. »

(52) V. les travaux du IV[e] Congrès international d'arbitrage qui s'est tenu à Moscou du 3 au 6 oct. 1972 sur le thème « Arbitrage et coopération internationale en vue du développement industriel et technique » ; cf. notamment les rapports de MM. Strombach (R.D.A.), Dunshee de Abranches (Brésil), Kamenov (Bulgarie), et Stumpf (R.F.A.) concernant « L'arbitrage et les contrats relatifs aux travaux scientifiques, technologiques et de recherche ainsi que ceux sur l'utilisation d'inventions et de know-how ». — Cf. également les communications de MM. Aghino et Crimaldi, Domke, Holtzman, Padis et Piergrossi sur la question. Les travaux de ce Congrès sont publiés dans la *Revue de l'Arbitrage*, 1972, n° 4.

§ 1. — Les éléments de décision de la Commission.

645. — Deux considérations semblent avoir guidé la Commission dans les décisions qui ont été envisagées plus haut, pour déterminer la validité des clauses restrictives de la liberté du licencié dans les contrats de brevets ou de know-how. Il s'agit des limites des pouvoirs du concédant (I) et des conditions d'application de l'article 85 § 1 à ces clauses (II).

I. — Limites des pouvoirs du concédant.

646. — La détermination des limites des pouvoirs du concédant présente, en matière de licence de know-how, une particularité qu'il faut souligner (A) avant de préciser l'attitude qui semble avoir été adoptée par la Commission sur ce point (B).

A. — *Particularité de la question en matière de know-how.*

647. — La question de savoir si une clause imposée au licencié dans un contrat de licence dépasse ou non la limite des droits du concédant ne soulève pas de difficulté en matière de brevet. Les droits du breveté sont, en effet, expressément déterminés et limitativement définis par les législations nationales, de telle sorte qu'il suffit de s'y référer pour déterminer si telle ou telle clause est bien située dans la limite de ces droits et se trouve donc licite.

Il n'en est pas de même, en revanche, en matière de know-how. On se trouve là, en effet, dans un domaine qui n'est pas réglementé par la loi et, dans sa communication de 1962 déjà, la Commission avait parlé des « *créations non protégées par la loi* qui améliorent la technique », désignant ainsi le know-how (53).

648. — Stephen P. Ladas avait protesté contre cette déclaration de la Commission en se référant notamment à l'article 4 (2) (ii) (b) du Règlement d'application n° 17 des articles 85 et 86 du Traité de Rome et qui traite des « accords ayant pour effet d'imposer à l'acquéreur ou à l'utilisateur de droits de propriété industrielle — notamment de brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques — ou aux bénéficiaires de contrats comportant cession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles, des limitations *dans l'exercice de ces droits* ». M. Ladas croyait pouvoir tirer de ce texte la conclusion que le titulaire d'un know-how possédait les mêmes « *droits* » que le titulaire d'un brevet et il s'exprimait ainsi :

---

(53) Cf. *supra*, n° 615, III.

« Les mots *non protégés par la loi* — figurant dans la communication de 1962 — sont plutôt malheureux... Manifestement la Commission se réfère seulement au fait qu'il n'y a pas de loi complète régissant les relations que comporte le know-how et exprime son incertitude quant à la mesure dans laquelle elle peut considérer comme applicables aux accords de know-how des restrictions analogues à celles des accords de licence concernant les brevets, qui sont considérées comme ne rentrant pas dans le domaine des interdictions de l'article 85 § 1. Mais, que la Commission se décide ou non à publier une déclaration d'interprétation concernant les restrictions des accords de licence portant sur le know-how, il est indéniable que des restrictions *dans l'exercice du droit au know-how sont admissibles non seulement à cause de l'inclusion du know-how dans l'article* 4 (2) (*ii*) (*b*) *du Règlement* 17, mais aussi en raison de la clause de sauvegarde de l'article 222 du Traité de Rome qui stipule que le présent Traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les Etats membres. Certainement le droit au know-how rentre dans le régime de la propriété. »

Cette affirmation catégorique est cependant suivie, dans l'exposé de M. Ladas, d'un passage qui, semble-t-il, l'infirme en ce qu'il place la protection du know-how non plus dans le cadre du droit de propriété mais dans celui de la concurrence déloyale. M. Ladas ajoute, en effet, que :

« C'est précisément parce que le droit au know-how n'est pas pleinement défini par la loi et parce qu'il est couvert en gros par la législation visant la concurrence déloyale qu'il devient indispensable pour les parties intéressées de *définir tout au moins leurs obligations et leurs droits respectifs* dans l'accord de licence, ce qui détermine les limites dans lesquelles l'utilisation et l'application du know-how fourni sont accordées ou autorisées » (54).

649. — Nous avons précédemment indiqué pour quelles raisons nous ne pensions pas, contrairement à ce que prétend M. Ladas, que le know-how puisse faire l'objet d'un droit de propriété en faveur de son détenteur (55) et nous ne croyons pas non plus que l'on puisse soutenir, comme le fait le même auteur, que l'article 4 (2) (ii) (b) du Règlement 17 ait, en tant qu'acte législatif émanant de la Communauté Economique Européenne, créé un droit au know-how reconnu par la loi. M. Ladas tire argument du fait que le mot « droits » figurant dans la dernière partie de cet article doit se

---

(54) S. LADAS, *La protection légale du know-how : Prop. ind.* 1963, p. 230 et *L'influence de la législation antitrust et de la législation fiscale sur la propriété industrielle : Cours des BIRPI de propriété industrielle*, Genève, 1965, p. 178.
(55) Cf. *supra*, n^{os} 450-451.

référer aux deux membres de phrase qui le précèdent, c'est-à-dire, d'une part, à « l'acquéreur ou à l'utilisateur des droits de propriété industrielle — notamment de brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques — » et, d'autre part, aux « bénéficiaires de contrats portant cession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles ». Mais il s'agit là d'un argument qui s'attache à la lettre même du texte et non à son sens et précisément, d'ailleurs, ce texte ne fait pas état des « droits » des bénéficiaires de contrats de know-how alors qu'il mentionne ceux des titulaires de brevets et des autres titres de propriété industrielle.

M. Henkels qui conteste l'interprétation donnée par M. Ladas à l'article 4 (2) (ii) (b) du Règlement 17, pense pour sa part que le mot « droits » figurant dans la dernière partie de ce texte, pourrait s'appliquer non pas à des droits légaux mais aux *droits contractuels* résultant, pour les partenaires d'un contrat de concession de know-how, du contrat même qui les lie (56).

Semblable interprétation, toutefois, ne semble pas non plus conciliable avec le sens général de l'article en cause et il paraît plus exact d'admettre que l'on se trouve en vérité en présence d'une défectuosité de rédaction et que la Communauté Economique Européenne n'a jamais entendu reconnaître par cet article un droit légal au titulaire d'un know-how. Cette conclusion se trouve d'ailleurs nettement confirmée par la Commission de la CEE qui, le 22 décembre 1971, c'est-à-dire près de dix années après la déclaration critiquée par M. Ladas, a repris la même formule et précisé dans la décision Burroughs-Delplanque que le know-how est « un ensemble de procédés industriels non protégés par les dispositions légales sur la propriété industrielle » (57).

S'il en est ainsi, selon quel critère déterminera-t-on, en matière de know-how, la licéité ou l'illicéité de telle ou telle clause restrictive imposée au licencié ?

B. — *Attitude de la Commission.*

650. — La Commission adopte à cet égard une attitude pragmatique. Elle considère que le caractère « essentiel » du know-how, celui qui en fait la valeur, est le secret, présentant ainsi de ce know-how une conception beaucoup plus limitative que celle qu'exprimait l'article 4 (2) (ii) (b) du Règlement 17 lequel, en faisant état du know-how, ne mentionnait pas son caractère secret (58). C'est ce qu'elle déclare dans la décision Burroughs-Delplanque en souli-

---

(56) Cf. R. Henkels, *Die Betriebsgeheimnisse in § 21 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen* : Verlagsgesellschaft Recht und Wirtschaft, Heidelberg, 1967, p. 37.

(57) Cf. *supra*, n° 640.

(58) Cf. *supra*, n° 614.

gnant que le secret est « une condition nécessaire » pour que le détenteur du know-how le cède à d'autres personnes et « une condition préalable » à toute commercialisation de ce know-how (59).

La Commission en tire alors cette conclusion que, eu égard à « l'essence » du know-how, toute clause restrictive tendant à la sauvegarde du secret est licite en soi mais qu'est illicite toute clause qui n'est pas en relation avec ce secret ou qui tend à la protection du know-how lorsque ce secret a disparu (60). La Commission légalise en quelque sorte le monopole de fait détenu par le détenteur d'un know-how, tout en admettant que le bénéfice qu'il en retire ne doit pas dépasser dans le temps celui que lui assurerait l'octroi d'un brevet (61). C'est ainsi que l'on trouve mise en relief, dans la décision Davidson, l'idée que les clauses restrictives « couvertes », en matière de brevet, « par le *droit* exclusif du donneur de licence », sont, en matière de know-how, « justifiées par *l'intérêt* de ce dernier à ce que son know-how ne soit pas divulgué sans son accord à d'autres personnes que celles qui ont été autorisées à l'utiliser » (62). Le même *parallélisme entre le droit exclusif du breveté et l'intérêt du possesseur du know-how à la sauvegarde du secret,* droit et intérêt se trouvant placés sur le même plan, se retrouve dans les décisions Burroughs-Delplanque et Burroughs-Geha Werke (63).

Sans doute, la justification de ces clauses restrictives par l'intérêt qu'elles présentent pour celui qui les impose à son partenaire paraîtra-t-elle peu satisfaisante pour le juriste qui se demandera pour quelle raison cet intérêt doit être respecté s'il n'est pas, selon la formule de Ihering « légitimement protégé ». C'est précisément sa tâche que de chercher à « légitimer » cet intérêt par une construction juridique appropriée (63 bis).

Quoi qu'il en soit, la sauvegarde du secret paraît bien être le principal critère utilisé par la Commision dans l'appréciation de la licéité ou de l'illicéité des clauses restrictives, considérées en elles-mêmes, figurant dans les contrats de licence de know-how et spécifiques de ces contrats.

651. — Indiquons qu'en plus de ces clauses restrictives imposées au licencié, les contrats ayant fait l'objet des décisions de la Commission précédemment analysées, en contiennent d'autres qui n'ont aucun effet restrictif et sont dans l'intérêt mutuel du concédant et du licencié. L'insertion de telles clauses dans les contrats de licence s'explique par le fait que, par certains côtés, ces

---

(59) Cf. *supra,* n° 640.
(60) Cf. *supra,* nos 630, 631, 632, 635, 640.
(61) Cf. supra, n° 630.
(62) Cf. *supra,* n° 635.
(63) Cf. *supra,* n° 635.
(63 bis) Cf. *supra,* nos 471 à 482, notre proposition de fonder sur la notion de *vie intérieure de l'entreprise,* la protection juridique du know-how par l'institution d'un droit personnel au secret de ce know-how au profit de son détenteur.

contrats prennent parfois le caractère de contrats de collaboration (64). Ces clauses ne sont plus alors examinées en elles-mêmes, par rapport aux pouvoirs du concédant ; elles le sont seulement *en relation avec leur effet sur la concurrence*. Tel est le cas, par exemple, de la clause de qualité des produits fabriqués, de celle d'échange d'informations ou encore de la clause d'arbitrage (65).

II. — Conditions d'application de l'article 85 § 1.

652. — La Commission s'est prononcée à plusieurs reprises sur le critère d'application de l'article 85 § 1 (A). Il faut cependant observer que la légitimité de l'application de ce texte aux contrats de licence de brevet ou de know-how a été mise en cause (B).

A. — *Critère d'application de l'article 85 § 1.*

653. — On a pu observer, à cet égard, que la Commission avait justifié dans ses dernières décisions l'illicéité de certaines clauses figurant dans les contrats qui lui ont été soumis, en observant, soit qu'elles étaient susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres, soit qu'elles étaient restrictives de la concurrence. Or, si l'on se réfère aux principes précédemment posés par la Cour de Justice des Communautés Européennes, notamment dans les arrêts La Technique Minière (L.T.M.) - Machinenbau Ulm du 30 juin 1966 (66) et Grundig-Consten du 13 juillet 1966 (67), il apparaît bien que ces considérations ne peuvent être placées sur le même plan et qu'elles n'ont pas la même portée.

654. — Selon ces arrêts, qui, certes, n'ont pas trait à des contrats de licence de brevet ou de concession de know-how mais dont l'enseignement quant à l'interprétation à donner à l'article 85 revêt une valeur générale, il convient, lorsqu'il s'agit de déterminer si un accord tombe sous le coup de cet article, de rechercher d'abord si cet accord est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, et *seulement ensuite* s'il est restrictif de la concurrence. La décision à prendre sur le premier point est un préalable de celle à prendre sur le second et c'est d'ailleurs dans cet ordre que ces deux dispositions sont citées dans le premier paragraphe de l'article 85. C'est ainsi que dans l'arrêt L.T.M.-Machinenbau, la Cour de justice déclara que :

> « C'est *dans la mesure où l'accord peut affecter le commerce* entre Etats membres que l'altération de la concurrence provoquée par cet accord relève des prohibitions de droit commu-

---

(64) Cf. *supra*, n° 504.
(65) Cf. *supra*, n^{os} 636, 639, 642.
(66) Cf. Rec. 1966, p. 338 ; *Clunet* 1966, p. 909.
(67) Cf. Rec. 1966, p. 429 ; *Clunet* 1966, p. 914.

nautaire de l'article 85 alors qu'au cas contraire elle y échappe » (68).

et que :

« pour remplir cette condition, l'accord doit, *sur la base d'un ensemble objectif d'éléments de droit et de fait,* permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une *influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur le courant d'échanges entre Etats membres* » (68).

655. — La condition d' « affectation » du commerce entre Etats doit donc s'apprécier d'une façon purement objective, sans que soit porté un jugement de valeur au sujet de cette « affectation », que cette dernière soit favorable ou défavorable aux échanges. Pour qu'un accord « affecte » le commerce entre Etats, il suffit que ce commerce se développe dans d'autres conditions qu'il ne l'aurait fait sans cet accord. Ainsi que l'indique la Cour dans l'arrêt Grundig-Consten,

« la circonstance qu'un accord favorise une augmentation même considérable du volume du commerce entre Etats ne suffit pas à exclure que cet accord puisse « affecter » ce commerce. »

et la Cour ajoute que

« la condition susvisée — il s'agit de la condition d'affectation du commerce entre Etats — tend à déterminer, en matière de réglementation des ententes, *l'empire du droit communautaire par rapport à celui des Etats* » (68).

Tel est, en effet, le sens de cette condition. Elle a pour fonction de répartir les compétences entre droit communautaire et droits nationaux. Ainsi que le souligne le Professeur Goldman,

« la condition d'affectation du commerce entre les Etats membres est un *critère de répartition des compétences législatives et n'est rien d'autre.* Il en résulte nécessairement que c'est une condition « neutre » : par nature, en effet, une règle qui fixe le domaine d'application d'une loi par rapport à celui d'autres lois ne s'attache pas aux effets concrets des actes ou faits juridiques, mais exclusivement à leur localisation. Ainsi la loi française sur la responsabilité civile est applicable dès lors que les effets du délit civil allégué se sont produits en France ; mais la responsabilité ne sera effectivement retenue que si ces effets constituent un préjudice réparable selon la loi française *dont l'applicabilité aura été préalablement décidée.* De même, le droit communautaire des ententes est applicable dès

---

(68) Passages cités par B. Goldman, *Droit Commercial Européen, op. cit.*, p. 246.

lors qu'un accord intéresse, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les échanges entre Etats membres. C'est une fois cette applicabilité admise que l'on appréciera l'objet ou les effets de l'accord pour décider s'il constitue ou non une infraction à l'article 85 paragraphe 1, et, dans l'affirmative, s'il peut ou non bénéficier de la dérogation à la prohibition prévue au paragraphe 3. Raisonner autrement, c'est introduire l'appréciation des méfaits ou des bienfaits de l'entente au niveau de *l'applicabilité* du droit communautaire alors que seule en dépend *l'application effective* » (69).

Or, la légitimité d'une application aux contrats de licence de brevet ou de know-how des dispositions du droit communautaire, en l'espèce de celles de l'article 85 interdisant toute restriction dans la concurrence, a été contestée.

B. — *Mise en cause de la légitimité de l'application de l'article 85 du Traité de Rome aux contrats de licence de brevet ou de know-how.*

656. — La légitimité de l'application de l'article 85 du Traité de Rome aux contrats de licence de brevet ou de know-how a été contestée du fait de la présence dans ce Traité de trois autres articles, les articles 36, 222 et 234 qui ont pu être interprétés en ce sens qu'ils excluraient l'application de l'article 85 au domaine de la propriété industrielle (1). Cette interprétation n'a cependant pas été retenue par la Cour de Justice des Communautés Européennes qui s'est prononcée elle-même sur les rapports de ces dispositions avec l'article 85 § 1 (2).

1) L'interprétation proposée des articles 36, 222 et 234 du Traité de Rome.

657. — L'article 36 du Traité de Rome spécifie que les dispositions de ce Traité ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées, notamment, « par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale », à condition, toutefois, que « ces interdictions ou restrictions ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres. »

L'article 222 indique pour sa part que le Traité de Rome « ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les Etats membres ».

Quant à l'article 234, enfin, il précise que « les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Traité entre un ou plusieurs Etats membres

(69) B. Goldman, *op. cit.*, pp. 247-248.

d'une part, et un ou plusieurs Etats tiers d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du présent Traité. » Or, parmi les dispositions des Conventions antérieures non affectées par le Traité de Rome, figurent celles de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle.

658. — Ces trois articles ont été interprétés en ce sens qu'ils placent hors d'atteinte de l'article 85 du Traité de Rome les droits de propriété industrielle et que, dans ces conditions, les limitations de concurrence résultant de l'exercice de ces droits sont légitimes dès lors qu'en les imposant à son licencié le concédant, titulaire d'un de ces droits, reste dans la limite des prérogatives qui lui sont conférées par les législations nationales en la matière. En ce qui concerne les brevets, ces limites sont définies par la loi et nous avons précédemment cherché à démontrer, par l'analyse des décisions de la Commission, comment, selon cette dernière, elles pouvaient l'être pour ce qui est du know-how (70).

659. — A vrai dire, parmi les trois articles invoqués à l'appui de cette argumentation, le recours à l'article 234 dans ses rapports avec la Convention de Paris se conçoit assez difficilement. Aucun article de cette Convention, en effet, ne détermine les prérogatives attachées aux droits de propriété industrielle (70 bis) ni ne se réfère aux restrictions de concurrence susceptibles de résulter de l'exercice de ces droits.

L'utilité d'un recours à l'article 222 paraît également douteuse étant donné que la notion de droit de propriété ne nous a pas semblé pouvoir s'appliquer aux droits intellectuels malgré la formule consacrée et traditionnelle de « propriété industrielle » qui désigne certains de ces droits (71). Au surplus, dans sa décision Grundig-Consten, la Commission, non contredite sur ce point par la Cour de Justice dans son arrêt, a énoncé que l'article 222 avait seulement pour objet de réserver la liberté de chaque Etat de déterminer le caractère privé ou public de la propriété et, par exemple, de la socialiser, mais qu'il ne lui interdisait pas d'agir sur le droit de propriété des ressortissants des Etats membres de la Communauté.

Seul subsiste, pensons-nous, à l'appui de l'argumentation précitée, le recours à l'article 36.

2) L'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes.

660. — Quoi qu'il en soit des arguments proposés, la Cour de Justice des Communautés Européenne s'est prononcée dans l'arrêt Grundig-Consten et dans deux décisions plus récentes, les arrêts

---

(70) Cf. *supra*, n° 650.

(70 bis) Réserve faite des dispositions de l'article 9 de la Convention de Paris concernant la saisie des produits portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial.

(71) Cf. *supra*, n^{os} 450-451.

Parke-Davis du 29 février 1968 (72) et Sirena du 19 février 1971 (73), sur l'interprétation de ces articles dans leur rapport avec l'article 85 § 1. Les arrêts Grundig-Consten et Sirena ont été rendus dans des affaires de marques de fabrique, l'arrêt Parke-Davis l'a été à propos d'une affaire de brevet, mais de tous trois se dégage un enseignement applicable à tout le domaine de la propriété industrielle.

C'est ainsi que, d'une manière générale, la Cour fait une distinction entre l'existence et l'exercice des droits de propriété industrielle (a) et que seul l'exercice abusif de ces droits se trouve illicite à l'égard de l'article 85 § 1 du Traité de Rome (b).

a) *La distinction entre l'existence et l'exercice des droits de propriété industrielle.*

661. — La Cour de Justice a énoncé dans ses décisions précitées que l'existence des droits de propriété industrielle dont l'établissement relève de la législation nationale de chaque Etat, n'est touché en rien par les dispositions de l'article 85 § 1, mais que leur exercice peut contrevenir à ces dispositions et, par conséquent, être empêché si, selon la formule de l'article 36, les « interdictions ou restrictions » qui en résultent « constituent un *moyen* de discrimination *arbitraire* ou une restriction *déguisée* dans le commerce entre les Etats membres. »

Il ressort bien de l'emploi de ces deux adjectifs que les restrictions de la concurrence résultant de l'exercice des droits de propriété industrielle, ne sont pas *en elles-mêmes* illicites au regard de l'article 85 § 1 mais qu'elles n'acquièrent ce caractère que dans le cas d'un *exercice abusif* de ces droits.

b) *l'exercice abusif des droits de propriété industrielle.*

662. — La condition d'exercice abusif de ces droits a été expressément mentionnée par la Cour dans l'arrêt Grundig-Consten. Elle y précise, en effet, que ce que n'admet pas le système communautaire de la concurrence, est « l'emploi abusif des droits de l'un ou de l'autre droit national des marques pour mettre en échec l'efficacité du droit communautaire des ententes » (74). Ce qui est dit ici de l'emploi abusif du droit des marques s'applique évidemment aussi, par analogie, à l'emploi abusif du droit des brevets.

663. — Mais quand peut-on parler d'emploi abusif des droits de propriété industrielle ?

Il est certainement possible de le faire lorsque ces droits sont utilisés *dans le dessein* d'échapper aux règles communautaires de la concurrence. C'est le cas des discriminations « arbitraires » et des restrictions « déguisées » visées par l'article 36 ou des pratiques *ayant pour objet* de restreindre le jeu de la concurrence auxquelles se réfère l'article 85.

(72) Rec. 1968, p .81 ; *Clunet* 1968, p. 452.
(73) Rec. 1971, p. 69.
(74) Texte cité par B. GOLDMAN, *op. cit.*, p. 286.

Mais l'article 85 § 1 déclare également illicites les pratiques qui ont non plus pour objet mais seulement pour *effet* de restreindre le jeu de la concurrence. Or, tel est souvent l'effet de l'exercice du droit de brevet. Cet exercice doit-il être alors, dans ce cas également, considéré comme abusif ?

664. — C'est ici qu'intervient l'article 36 dont un exemple d'application par la Commission a été donné dans la décision Davidson ; après avoir établi que le contrat qui lui était soumis comportait une clause de licence exclusive ayant pour effet de restreindre la concurrence et tombant de ce fait sous le coup de l'article 85 § 1, la Commission, comme lui permettait l'article 85 § 3, a cependant validé cette clause pour la raison qu'elle était « indispensable » à l'exploitation rationnelle du brevet et au développement de cette exploitation par un licencié (75). La Commission s'est ainsi référée aux « raisons tenant à la protection de la propriété industrielle et commerciale » mentionnées dans cet article 36. Cet article, en effet, *bien qu'il concerne les restrictions quantitatives aux échanges entre Etats membres, s'inspire d'un principe général applicable également en matière de concurrence.* Il en résulte que, comme l'a écrit le Professeur Goldman, « des restrictions à la concurrence doivent être admises dans la mesure où elles sont nécessaires pour permettre au breveté d'assurer, au moyen des accords de licence, une exploitation rationnelle de son invention, et au licencié de bénéficier d'une protection (notamment au moyen de l'exclusivité) sans laquelle il ne serait pas incité à développer cette exploitation » (76). Il y a, au contraire, usage abusif du droit de brevet lorsque la concurrence est restreinte par des clauses d'un contrat de licence *au delà de ce qui est indispensable à la protection du breveté ou du titulaire du know-how, et du licencié.*

Il est certain qu'il y a là un champ assez large ouvert à l'appréciation de la Commission et qu'il est bien difficile dans ces conditions de déterminer un critère général en fonction duquel il serait possible de se prononcer au sujet de l'illicéité de telle ou telle clause restrictive de la concurrence figurant dans un contrat de licence de brevet ou de concession de know-how. Tout dépendra des cas d'espèce et il sera nécessaire d'examiner, dans chaque affaire en particulier, la situation de fait aussi bien que l'ensemble des dispositions du contrat. C'est ce qu'a souligné la Cour de Justice au point 9, dernier paragraphe, des motifs de l'arrêt Siréna. Encore ne sera-t-on pas toujours en mesure, même après cet examen, d'affirmer sans contestation possible que l'on se trouve ou non en présence d'un abus de droit de propriété industrielle. Cet abus était bien apparent dans l'affaire Grundig-Consten ; il l'était moins dans l'affaire Siréna au point que l'on a pu écrire que la Cour avait

(75) Cf. *supra*, n° 623.

(76) Cf. B. GOLDMAN, *op. cit.*, p. 284. La Commission des Communautés européennes s'est cependant récemment prononcée en faveur de l'illicéité de principe des clauses d'exclusivité. Cf. *supra*, nos 621-624.

« fait pencher très sérieusement la balance vers l'application des règles de concurrence, fût-ce au détriment d'une protection du droit de propriété industrielle . » (77).

665. — Il convient d'ailleurs de se montrer très prudent lorsqu'il s'agit d'apprécier l'action anticoncurrentielle des clauses restrictives dans un contrat de licence de brevet ou de know-how, étant donné que le titulaire du brevet ou le détenteur du know-how, du fait même qu'il concède une licence, renonce partiellement à son monopole et, par conséquent, favorise la concurrence. Ce n'est donc pas l'action sur la concurrence de telle clause en particulier qu'il conviendrait d'envisager, mais *celle de l'ensemble du contrat de licence* laquelle est la résultante de deux forces s'exerçant l'une dans le sens de la promotion de la concurrence et l'autre dans le sens de sa restriction.

666. — Il ne faut pas oublier, au surplus, que l'action anticoncurrentielle exercée par le monopole de fait du possesseur de know-how est beaucoup moins accentuée que celle qui résulte du monopole de droit du titulaire du brevet. Tandis que ce dernier monopole constitue une arme offensive dirigée *erga omnes,* c'est-à-dire contre tous ceux qui, même par leurs propres travaux, auront réalisé la même invention que celle qui a été brevetée, le monopole de fait du possesseur du know-how n'est, entre les mains de son détenteur, qu'une arme défensive susceptible d'être utilisée seulement contre ceux qui auront usurpé ce know-how.

667. — Il n'en est pas moins vrai, cependant, qu'au regard des dispositions antitrust, les licences de know-how risquent, à un certain point de vue, de donner prise à la critique beaucoup plus que les licences de brevet Elles sont, en effet, plus facilement suspectées de n'être pour les entreprises qui les contractent qu'*un moyen détourné de réaliser entre elles une répartition des marchés.* Les brevets, fait-on valoir, portent sur des inventions dont la valeur est attestée par les autorités officielles qui les ont examinées, même si ces autorités ne sont pas en mesure de garantir la validité des brevets qu'elles ont délivrés. Ils peuvent, dans ces conditions, constituer légitimement l'objet essentiel d'un contrat de licence

---

(77) Cf. B. Goldman, *op. cit.*, p. 287. Il semble que cette tendance de la Cour à faire prévaloir le droit économique communautaire sur les droits nationaux de propriété industrielle marque une certaine accentuation dans l'arrêt Metro-Deutsche Grammaphon du 8 juin 1971 (*Rec.* 1971, p. 487) et surtout dans l'arrêt Europemballage-Continental Cars du 21 fév. 1973 (*P.I.B.D.* 1973, pp. 81-85) aux termes desquels l'exercice de ces droits nationaux est soumis non seulement aux dispositions du Traité en matière de concurrence, mais aussi à celles qui concernent la libre circulation des marchandises dans le Marché Commun et aux exigences résultant des articles 2 et 3 du Traité définissant la mission de la communauté économique européenne.

dont les limitations territoriales ne seraient que l'accessoire en ce sens qu'elles découleraient normalement de la répartition entre les cocontractants du droit d'utiliser l'invention en cause.

Il est parfois difficile, au contraire, d'apprécier exactement la valeur du know-how faisant l'objet d'un contrat de licence et qui, par définition, n'a pas été préalablement examiné, comme l'a été l'invention brevetée, par des juges impartiaux. On peut alors se demander si ce know-how a bien une consistance telle que soit justifiée sa concession par contrat ou si cette concession n'est pas plutôt un prétexte cachant une pure répartition des marchés entre les cocontractants, ce qui correspond aux « restrictions déguisées » dont parle l'article 36. Ce caractère s'attache plus particulièrement aux licences multiples et aux licences réciproques sur lesquelles la Commission de la CEE n'a pas encore fait connaître son avis, ce qui explique sans doute que l'argumentation précitée n'apparaisse pas, à notre connaissance, dans les décisions qu'elle a rendues jusqu'à ce jour à propos des clauses restrictives des contrats de licence. Mais cette argumentation est développée dans bon nombre de décisions américaines qui ont déclaré illicites, au regard de la législation anti-trust, des contrats de concession de know-how pour la raison que ce know-how n'avait pas une valeur suffisante pour servir de base à des restrictions territoriales (78).

---

(78) C'était le cas, notamment, dans l'affaire United States v. General Electric Lamp, 82 F. Supp. 753. Dans cette affaire, la société General Electric Lamp s'était efforcée de montrer que le know-how dont elle avait concédé l'usage possédait une valeur réelle. La Cour avait résumé comme suit les arguments de la General Electric Lamp : « La General Electric fait valoir que les restrictions territoriales figurant dans ses contrats de licence sont raisonnables et sont l'accessoire d'un échange d'informations techniques. Elle soutient que l'échange d'informations techniques et de know-how est le but essentiel de ces contrats de licence, ce qui résulte clairement de la substance et de l'importance de ses informations et de ses know-how. Elle se réfère à la masse des informations techniques qu'elle a accumulées et compilées et expose que le résultat du travail ainsi effectué doit être protégé même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'une secret de fabrique. C'est quelque chose de similaire à un secret de fabrique. Cette argumentation fut cependant rejetée par la Cour qui déclara que « malgré le volume des informations techniques échangées entre les partenaires au contrat de licence, il n'avait pas été démontré que ces informations étaient d'une nature secrète et confidentielle, et, comme telles, aptes à servir légitimement de base à des limitations territoriales. » — V. pour la jurisprudence américaine dans ce domaine D. Macdonald, *Know-how licensing and the antitrust laws : Trademark Reporter*, 1964, pp. 260-278. — E. Barton, *Limitations of territory, field of use, quantity and price in know-how agreements with foreign compagnies, University of Pittsburg Law Review*, vol. 28, 1966, p. 195. — I. Inada, *International know-how licensing and territorial restraint clauses : Harvard International Law*, vol. 8, 1967, p. 241. — J. Burns, *Territorial limitations in international patent licensing. A rebutal : J.P.O.S.* 1971, pp. 743-755. — S. Oppenheim, *The patent-antitrust spectrum of know-how licence limitations : accomodation ? conflict ? or antitrust supremacy ? Idea* 1971, pp. 1-25. — R. Stern, *The antitrust status of territorial limitations in international licensing : Idea* 1970-1971, pp. 580-596. — Beier F., *Patent license agreements under german and antitrust law : Internat. Review of Industrial Property and Copyright law* 1972, pp. 1 à 38.

668. — Selon une formule souvent utilisée par les tribunaux américains, pour qu'un contrat de concession de know-how soit considéré comme licite au regard de la législation antitrust, il est, en tous cas, nécessaire que le know-how, objet du contrat, soit « substantiel, valable et secret » (substantial, valuable and secret).

A cet égard, certaines constatations faites lors de l'examen du contrat doivent retenir particulièrement l'attention Elles sont, en effet, d'après la jurisprudence américaine, de nature à rendre ce contrat suspect et à laisser penser qu'il ne fait en réalité que recouvrir un accord de répartition de marchés entre les cocontractants.

Il en est ainsi, par exemple, lorsque la concession de know-how s'applique à l'ensemble des fabrications du licencié ou, s'il s'agit de licences réciproques, à l'ensemble des fabrications des partenaires en cause. Il en est encore ainsi lorsqu'il apparaît que le preneur de licence, en raison de son niveau technologique élevé, aurait pu facilement développer lui-même, sans y consacrer beaucoup de temps et d'argent, le know-how pour l'utilisation duquel il a cependant conclu un accord avec le concédant. De même, tout contrat de licence ne prévoyant pas de paiement ou ne prévoyant qu'un paiement modeste de la part du licencié, ce qui est notamment le cas des licences réciproques, apparaît suspect. Le fait, enfin, que fournisseur et preneur de know-how étaient déjà concurrents avant la conclusion du contrat de licence constitue une situation qui amènera à douter que la véritable raison d'être du contrat soit la concession de know-how.

Telles sont quelques-unes des particularités des contrats de concession de know-how susceptibles de les rendre suspects au regard de la législation antitrust aux Etats-Unis. On peut penser que l'attitude des tribunaux américains au sujet de ces contrats rencontre celle de la Commission de la CEE dont le souci est d'éviter la validation d'accords qui aboutiraient à ces « restrictions déguisées dans le commerce » dont parle l'article 36 du Traité de Rome.

669. — Il reste maintenant à examiner, compte tenu des développements qui précèdent, un certain nombre de clauses restrictives figurant souvent dans les contrats de concesssion de know-how et au sujet desquelles la Commission de la CEE ne semble pas s'être encore prononcée.

§ 2. — Tentative d'appréciation de clauses nouvelles.

670. — Cinq clauses restrictives se retrouvent le plus fréquemment dans les contrats de concession de know-how parmi celles qui peuvent être imposées au licencié et que la Commission de la CEE n'a pas encore envisagées. Il s'agit des clauses de restriction du domaine technique de la licence (A), de détermination des redevances (B), de détermination du prix de vente des produits obtenus par le licencié (C), de restriction du domaine d'activité du licencié ou de non-concurrence (D) et, enfin, de groupage de licences ou de « package licensing » (E).

On peut essayer, en attendant que la Commission se prononce expressément sur ces points, d'apprécier, en fonction des principes qui ont été dégagés des précédentes décisions de la Commission, la licéité ou l'illicéité de ces clauses au regard des règles de concurrence du Traité de Rome.

A. — *Clause de restriction du domaine technique de la licence.*

671. — Il semble que les restrictions à l'encontre du domaine technique d'utilisation du know-how faisant l'objet du contrat de licence soient licites. Le possesseur du know-how peut restreindre la licence à un but déterminé ou à une certaine application seulement que le licencié sera tenu de ne pas dépasser.

On peut relever de la même façon une autre clause limitant la licence à la fabrication d'un nombre donné d'objets ou à la livraison de certains clients déterminés. Le recours à une clause de ce genre dans les contrats de know-how apparaît valable dans la mesure où le contrat n'est pas un élément d'une entente plus large qui s'opposerait alors aux dispositions interdisant les répartitions de marchés ou la limitation des débouchés.

B. — *Clause de détermination des redevances.*

672. — Le détenteur du know-how semble bénéficier, au regard des règles de concurrence du Traité de Rome, d'une entière liberté pour déterminer le montant des redevances dues par le licencié et on a indiqué qu'il pouvait avoir recours pour cela à plusieurs systèmes (79).

Il ne semble pas même possible de faire exception à ce principe dans l'hypothèse où le détenteur du know-how imposerait des redevances telles qu'elles n'autoriseraient plus une exploitation compétitive et rentable du know-how par le licencié, de telle sorte qu'elles équivaudraient à un refus de transférer ce know-how. Il faudrait, en effet, que ce refus puisse constituer lui-même un abus de puissance économique pour que le fait de communiquer le know-how moyennant des redevances excessives soit répréhensible. Or, le détenteur d'un know-how est en droit d'en refuser toute communication et aucune licence légale, à la différence de ce qui se passe en matière de brevet, ne peut lui être imposée.

673. — Une difficulté se présente cependant dans le cas de licence non exclusive de know-how ; bien que cette hypothèse ne soit guère fréquente dans la pratique en raison du risque de divulgation du secret que la multiplication des licences non exclusives ferait courir au know-how (80), elle soulève la question de savoir si le concédant

---

(79) Cf. *supra*, nos 573 à 577.

(80) Sur le problème des licences exclusives, V. *supra*, nos 621 à 624.

doit imposer les mêmes conditions à ses différents licenciés ou s'il peut, au contraire, prévoir des taux de redevances distincts.

Il semble que, si tous les licenciés ont obtenu le même know-how et ont bénéficié de prestations identiques de la part du concédant, toute pratique discriminatoire entre eux quant au montant des redevances pourrait se heurter à la disposition de l'article 85 § 1 d du Traité de Rome qui interdit « tout accord consistant à appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait une désavantage dans la concurrence. »

Quoi qu'il en soit sur ce point, il pourrait en tout cas être inséré dans le contrat une clause dite du « licencié le plus favorisé » afin de garantir les différents licenciés contre toute pratique discriminatoire entre eux concernant le montant des redevances (81).

C. — *Clause de détermination du prix de vente des produits obtenus par le licencié.*

674. — Le recours dans les contrats de know-how à une clause permettant au concédant de fixer le prix de vente des produits obtenus par le licencié grâce à l'utilisation du know-how, procure au concédant un avantage certain. Il peut se protéger de cette façon d'une concurrence trop forte de la part du licencié et donner également une base aux redevances lorsqu'elles ont été fixées d'après le chiffre des ventes effectuées.

La validité d'une telle disposition a été reconnue en Allemagne pour les brevets et le know-how par l'article 20 alinéa 2 de la loi de 1957 (82). Aux Etats-Unis, en revanche, le contrôle par le concédant des prix de vente des produits obtenus par le licencié en application d'un procédé secret est généralement prohibé au regard des dispositions antitrust (83).

Le Traité de Rome, quant à lui, reste sévère en ce qui concerne la question de la fixation des prix (83 bis). L'article 85 § 1 a interdit explicitement les accords consistant en « la fixation directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente » et il ne semble pas probable, comme le souligne M. Ladas (84), que cette fixation soit admise en vertu de l'article 85 § 3, à moins que le fournisseur lui-même ne vende

---

(81) Cf. *infra*, annexe VI, Contrat-type de know-how, article 2 D.

(82) Cf. *supra*, n° 613, 3°.

(83) C'est ainsi que dans l'affaire Miles Medical Co. v. J. Park and Sons Co, 220 U.S. 373 (1911), la Cour Suprême a annulé, en vertu du Sherman Act, la fixation d'un prix de revente établi par le possesseur d'un know-how et déclaré que ce dernier avait perdu son contrôle sur le produit, une fois qu'il avait été vendu. Il semble que l'on puisse trouver là une première manifestation de la théorie actuelle de l'épuisement du droit au brevet.

(83 bis) V. sur ce point la décision de la Commission en date du 23 nov. 1972 dans l'affaire Pittsburg Corning Europe - Formica Belgium-Hertel ; cette décision condamne toute manœuvre tendant à échapper au grief de prix discriminatoires (*J. O. Com. Eur.* 5 déc. 1972).

(84) S. Ladas, *La législation anti-trust dans le Marché Commun : Prop. ind.* 1962, p. 250.

des marchandises identiques sur les mêmes marchés et ne puisse faire valoir qu'il a un intérêt légitime à ne pas être victime du contrat qu'il a consenti.

D. — *Clause de restriction du domaine d'activité du licencié ou de non-concurrence.*

675. — On relève dans la pratique des contrats de know-how, et particulièrement dans le cas de licence exclusive, l'existence de clauses subordonnant la signature du contrat à la condition que le licencié renonce à une autre exploitation ou lui interdisant toute activité susceptible de concurrencer celle à laquelle se rattache l'objet du contrat de know-how.

La validité de telles clauses paraît douteuse ; il semble, en effet, qu'elles soient contraires à la liberté du commerce et de l'industrie et qu'elles puissent donner lieu à des abus de la part du concédant et constituer une restriction à la concurrence interdite par l'article 85 § 1 du Traité de Rome ; on aboutirait donc à une interdiction de principe.

676. — On a pu penser cependant que de telles clauses restrictives trouvaient une justification dans l'obligation qui s'impose au licencié d'exécuter le contrat de bonne foi, ainsi que le prescrit en France l'article 1134 du Code civil ; elles permettraient d'interdire au licencié de mauvaise foi l'exploitation de produits ayant un lien étroit avec ceux qui sont obtenus par l'utilisation du know-how et dont la fabrication ou la vente affecterait sérieusement les redevances dues au possesseur du know-how.

C'est pourquoi certains auteurs ont admis que cette clause puisse être validée sur le fondement de l'article 85 § 3 dans la mesure où elle serait limitée strictement quant à son objet, dans l'espace et dans le temps (85).

Cette solution semble cependant contestable ; on ne peut pas dire, en effet, qu'une clause restreignant le domaine d'activité du licencié soit véritablement « indispensable » à la protection du possesseur du know-how. Au surplus, une telle clause pourrait être considérée comme constituant un moyen détourné de réaliser entre les cocontractants une répartition illicite des marchés que nous avons précédemment dénoncée (86).

E. — *Clause de groupage de licences (package licensing).*

677. — Le possesseur de différents know-how est, en principe, libre d'en transférer un ou plusieurs ; il faut cependant signaler une

---

(85) Janse, Oudemans et Wolterbeck, *Droits de propriété industrielle et règles de concurrence du Traité de Rome : Ing. Cons.* 1962, p. 83. — Ladas, *op. cit., Prod. Ind.* 1962, p. 263. — Magen, *Lizenzvertrag und Kartellrecht*, p. 175. — Stumpf, *Der Lizenzvertrag*, p. 240.

(86) Cf. *supra*, n° 667.

pratique consistant à subordonner le transfert d'un know-how déterminé à celui de toute une série d'autres know-how de moindre intérêt, pour lesquels il ne sera demandé qu'une redevance globale, quel que soit le nombre de know-how utilisés en fait par le licencié. C'est cette pratique que l'on désigne de l'expression « package licensing » dans les pays de langue anglaise.

Il est malaisé de déterminer la validité de cette clause dans les contrats de know-how, par rapport aux dispositions dirigées contre les pratiques restrictives ; on relève très peu de jurisprudence sur ce point. En matière de brevets, toutefois, le « package licensing » a été considéré aux Etats-Unis comme constituant un usage abusif du brevet (87), mais de récentes décisions paraissent plus nuancées à cet égard (88).

Ajoutons que le « package licensing » peut se heurter dans certains cas à la disposition de l'article 85 § I e du Traité de Rome qui interdit de subordonner le conclusion de contrats à l'acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats ; il en serait ainsi dans l'hypothèse où le titulaire d'un know-how subordonnerait son transfert à celui d'autres know-how trop hétérogènes.

---

(87) V. Oppenheim, *op. cit.*, p. 823.

(88) Cf. M. Finnegan, *Développements récents dans la jurisprudence en matière de licences aux Etats-Unis d'Amérique : Prop. Ind.* 1972, pp. 294-301.

CONCLUSION GÉNÉRALE

678. — Le moment est venu, au terme de cette étude, d'en présenter une vue synthétique, de rappeler les diverses étapes de son développement et d'en dégager quelques idées essentielles.

679. — Il convient, tout d'abord, de souligner que c'est dans les milieux de l'industrie que, depuis quelques décennies, en raison de l'évolution de la science et des techniques, l'idée s'est fait jour que le régime juridique de la propriété industrielle, tel qu'il est établi par les lois nationales et les conventions internationales, n'était plus entièrement en harmonie avec les conditions nouvelles de la recherche et de la production industrielle. Il est apparu, en effet, que ce qui était essentiel, ce n'était pas seulement l'invention en elle-même, seule protégée par le brevet — et l'on considérait même qu'à certains égards cette protection était insuffisante —, c'était encore et c'était même surtout ce qui venait avant cette invention, c'est-à-dire ce qui la préparait, et ce qui venait après, c'est-à-dire sa mise au point. Or, ce qui se trouve en amont de l'invention et ce qui se trouve en aval, c'est ce que l'on a désigné de l'expression anglaise « know-how », couramment utilisée dans les milieux industriels et l'on est même allé jusqu'à étendre le sens de cette expression pour l'appliquer à l'invention elle-même lorsque cette dernière est gardée secrète. Cette expression, enfin, a acquis une signification plus large encore et en quelque sorte autonome, indépendamment de toute relation avec le brevet pour désigner tout ce qui, dans une entreprise, fait la qualité de ses fabrications et constitue ainsi un véritable actif industriel. C'est de cet actif industriel qu'il s'agissait de rechercher les conditions d'une protection juridique efficace.

680..— Pour ce faire, il était, bien entendu, indispensable d'approfondir en premier lieu la notion de know-how. A cet égard, les définitions de cette notion données par les Organisations internationales qui se sont occupées de cette question et celles que l'on peut trouver dans la doctrine et la jurisprudence de certains pays ne pouvaient être d'un grand secours. Il est vite apparu, en effet, que ces définitions étaient diverses et parfois confuses et que, pour parvenir à une notion précise du know-how, qui permît de déterminer le régime de protection juridique à lui accorder, il était nécessaire d'analyser avec netteté les éléments de la réalité industrielle à laquelle elle s'applique en fait. Ces éléments se sont révélés être l'habileté technique, l'expérience technique, les connaissances techniques et les procédés, les deux premiers jouant en quelque sorte le rôle d'adjuvants pour l'acquisition et la mise en pratique des deux autres qui sont bien les éléments essentiels du know-how. Mais ces connaissances et ces procédés sont eux-mêmes fort divers quant à leur origine et à leur nature. Schématiquement, l'on peut dire que les uns ne présentent aucun caractère de nouveauté, que d'autres possèdent ce caractère sans qu'en eux-mêmes se manifeste aucune activité inventive, et que d'autres enfin sont à la fois nouveaux et impliquent l'existence de cette activité.

681..— Les éléments constitutifs du know-how étant ainsi analysés, il devenait possible, par un travail de systématisation, d'obtenir une vue synthétique de l'ensemble du know-how et d'en donner, d'une part, une définition spécifique générale qui nous a permis de le présenter comme un art de fabrication et de reproduction, et, d'autre part et par le fait même, une définition différentielle par rapport aux notions traditionnelles de brevet d'invention et de secret de fabrication. Un tel essai de définition du know-how ne pouvait évidemment se placer qu'à ce stade de notre étude, c'est-à-dire après une analyse de la réalité industrielle que recouvre cette notion, étant donné qu'en cette matière la définition juridique se rapproche de celle des sciences expérimentales, en ce sens qu'elle ne saurait être que descriptive, à la différence des définitions qui, en d'autres domaines, comme dans les sciences mathématiques, sont créatrices de leur objet et doivent donc être énoncées au seuil même des développements dont elles constituent les prémisses.

682..— Bien entendu, le know-how ne présente une valeur économique pour l'entreprise qui le possède que s'il constitue pour elle un avantage dans la concurrence ou si cette entreprise peut le monnayer par le moyen de contrats de concession à des tiers choisis par elle. C'est dire qu'il ne doit pas avoir fait l'objet de divulgations telles qu'il soit venu à la connaissance de ces concurrents ou de ces tiers. Ces questions importantes de nouveauté et de secret ont été étudiées, en matière de know-how, tant sur le plan doctrinal qu'en référence à la jurisprudence de divers pays et, notamment, à la jurisprudence des Etats-Unis particulièrement riche en la matière.

Tel a été l'objet de la première partie de cet ouvrage.

683. — La seconde partie a été consacrée à l'étude des dispositions légales, des décisions jurisprudentielles, des textes internationaux et des théories juridiques susceptibles d'être invoqués en divers pays pour la protection des éléments du know-how. Cette étude s'est révélée, en somme, assez décevante *de lege lata*.

684. — Il semble, cependant, que, *de lege ferenda*, une methode efficace de protection du know-how consisterait en l'octroi au possesseur de ce know-how d'un droit subjectif lui permettant d'agir contre les tiers qui viendraient à s'emparer du résultat, gardé secret par lui, de ses recherches. C'est, notamment, dans ce sens que semble s'engager la loi-type sur les inventions, publiée par les Bureaux internationaux de la propriété intellectuelle devenus depuis lors l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, document dont une partie traite des procédés et des connaissances technique, c'est-à-dire, en fait, du know-how.

685. — La question se posait alors de savoir comment pourrait se justifier juridiquement la création d'un tel droit subjectif. Il est apparu qu'en raison de l'hétérogénéité des divers éléments du know-how, la justification d'une protection juridique de cette notion dans son ensemble devait être cherchée en dehors de ces éléments et, en quelque sorte, au-dessus d'eux, dans le respect d'un droit de la personnalité à accorder à l'entreprise, personne morale, pour la défense de sa « vie intérieure », selon la formule du Professeur Kayser (1) et qui serait le droit pour cette entreprise d'interdire toute usurpation par des tiers du résultat de son activité industrielle. Ce serait, en somme, pour cette entreprise, un droit similaire au droit subjectif accordé à l'individu pour la défense du secret de sa vie privée par la récente loi française du 17 juillet 1970. Ainsi serait créée une infrastructure juridique solide pour les contrats de concession de know-how que les industriels sont amenés à conclure.

686. — C'est précisément l'étude de ces contrats qui est développée dans la troisième et dernière partie de cet ouvrage où se trouvent analysées, notamment, leurs diverses structures, leur nature juridique et, tout particulièrement, la position, par rapport aux législations antitrust et aux règles de concurrence du Traité de la Communauté Economique Européenne, des clauses que ces contrats contiennent généralement. En conséquence de cette analyse, un contrat-type a été proposé qui, compte tenu de quelques solutions alternatives sur certains points, semble offrir de larges garanties juridiques tant au fournisseur qu'au preneur de know-how.

---

(1) Cf. *supra* n° 472.

687. — Telle est, synthétiquement présentée dans les divers stades de son développement, la structure générale de cet ouvrage. Mais il paraît encore nécessaire, en terminant, de mettre en relief certaines idées qui se dégagent de notre étude.

688. — La première est que si, pour une protection efficace du know-how, nous proposons d'accorder à son détenteur un droit subjectif sur ce know-how, il ne saurait être question de lui conférer un droit exclusif *erga omnes*, c'est-à-dire un droit général d'interdiction. Pour qu'un tel droit *erga omnes* puisse exister, il faut qu'il s'applique à des éléments satisfaisants aux trois conditions suivantes : être nouveaux, impliquer une activité inventive et avoir fait l'objet d'une appropriation publique. Or, on a vu que les deux premières conditions ne sont pas toujours réalisées en matière de know-how et, quant à la troisième, elle est exclue par la définition même du know-how secret. La protection du know-how détenu par une entreprise ne saurait donc se réaliser qu'à l'encontre des entreprises qui l'auraient usurpé ou qui utiliseraient le know-how usurpé, mais non pas à l'égard de celles qui, par leurs propres recherches, seraient parvenues à développer le même know-how. C'est là, bien évidemment, une différence essentielle avec le régime du brevet d'invention qui confère au titulaire du brevet un droit général d'interdiction *erga omnes*.

689. — Une autre idée, qui paraît essentielle, est que la question de la protection du know-how est, aussi, celle de la protection de la recherche dans son ensemble, de son processus et de ses résultats, recherche qui a pris de nos jours une ampleur considérable et joue un rôle décisif dans le développement de l'économie moderne. On conçoit qu'en raison des importants investissements qu'elles consacrent à la recherche, les entreprises industrielles désirent obtenir une certaine maîtrise des travaux qu'elles financent et être mises juridiquement en mesure d'en assurer le secret qui leur permettra de bénéficier, dans la lutte concurrentielle, du fruit de leurs efforts. Ce secret, toutefois, ne saurait être que provisoire. Dans « Le soulier de satin », Don Léopold Auguste, conversant avec Don Fernand, l'apostrophe ainsi : « Vous l'avez dit, cavalier ! Il devrait y avoir des lois pour protéger les connaissances acquises (2) ». Il va de soi que, par la protection du secret du know-how, il ne s'agit pas de protéger les connaissances acquises au sens où l'entendait Don Léopold Auguste. Il est bien clair, au contraire, qu'en raison des progrès croissants de la science et de la technologie, les résultats auxquels parvient par ses recherches une entreprise industrielle, sont destinés à être transférés, dans un laps de temps relativement court, dans ce que l'on a appelé « l'état de la technique » et à être dépassés par d'autres résultats. Le know-how est, nous l'avons dit, essentiellement dynamique et

---

(2) Cf. Paul Claudel, *Le soulier de satin*, Gallimard, p. 215.

en constante évolution. Il est, de plus, transmissible, ainsi qu'en témoigne le grand nombre de contrats de concession dont il fait l'objet, et c'est précisément ce qui le distingue du secret de fabrique qui peut, en effet, être considéré comme un facteur de stérilisation en matière d'innovation. Mais il paraît équitable qu'une législation protectrice du secret du know-how permette aux entreprises industrielles de bénéficier, au moins provisoirement, des résultats de leurs recherches.

690. — Disons enfin que cette législation, comportant attribution au détenteur du know-how d'un droit subjectif maintenu dans les limites précédemment mentionnées, nous paraît commandée par l'évolution continue de la vie économique qui affecte sans cesse des formes nouvelles appelant un nouveau régime de protection.

691. — Dans le premier Faust, Méphistophélès, répondant à l'étudiant qui lui disait n'avoir aucun goût pour le Droit, avouait ne pas lui en faire grand crime, car, disait-il,

> Je sais ce qu'il en est de cette science.
> Lois et Droit se transmettent par hérédité
> Comme une maladie éternelle ;
> On les voit se traîner de génération en génération...
> *Mais du Droit né avec nous*
> *Il n'est, hélas, jamais question* (3).

Cette dernière affirmation paraît, certes, aujourd'hui bien dépassée en raison du profond renouvellement qui transforme de nombreux domaines du Droit. Pour notre part, en tout cas, rechercher le fondement juridique d'une protection efficace du know-how, c'est bien, semble-t-il, dessiner les contours d'un « Droit né avec nous ».

---

(3) Faust, I, 1971-1979.
Ich weiss, wie es um diese Lehre steht.
Es erben sich Gesetze und Rechte
Wie eine ewige Krankheit fort ;
Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte...
Vom Rechte, das mit uns geboren ist
Von dem ist, leider, nie die Frage.

annexes

ANNEXE I

Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle (BIRPI)

LOI-TYPE POUR LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT CONCERNANT LES INVENTIONS

DEUXIEME PARTIE

CONNAISSANCES TECHNIQUES

Art. 53. — Conditions de protection des connaissances techniques.

1. — Sous réserve des droits conférés par les brevets en vigueur et des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, les procédés de fabrication ou les connaisances relatives à l'utilisation et l'application de techniques industrielles sont dans le domaine public.

2. — Toutefois pour autant que ces procédés et connaissances n'ont pas été publiés ou rendus accessibles au public, ils sont protégés contre l'utilisation, la divulgation ou la communication illicites par des tiers, à condition que celui qui les a développés ait pris les mesures nécessaires pour préserver leur caractère secret.

Commentaires :

L'alinéa 1 pose le principe que les connaissances techniques sont, en règle générale, dans le domaine public, c'est-à-dire peuvent être librement utilisées par tous. Le même alinéa mentionne les exceptions à ce principe, dans les deux cas suivants : lorsque ces connaissances sont brevetables et ont été brevetées, et lorsqu'elles sont secrètes au sens de l'alinéa 2.

L'alinéa 2 est consacré à ce deuxième cas. Il en ressort que les connaissances techniques seront considérées comme secrètes si celui qui les a développées n'a pas fait certaines choses et en a fait certaines autres. Ce qu'il ne doit pas faire, s'il désire bénéficier de la protection de la loi, c'est publier les connaissances techniques ou les rendre accessibles au public par un autre moyen. Ce qu'il doit faire, c'est prendre les mesures nécessaires — dans des circonstances normales — pour préserver le caractère secret des connaissances techniques. Il doit, par exemple, imposer le secret à son personnel et interdire l'accès de son installation à des tiers.

Le même alinéa indique également les actes qui ne sont licites qu'avec la permission de celui qui a développé les connaissances techniques secrètes. Ces actes sont : l'utilisation, la divulgation et la communication.

Art. 54. — Actes illicites.

Est considérée comme illicite toute utilisation, divulgation, ou communication sans le consentement du titulaire, des procédés et connaissances visés à l'article 53, alinéa 2, par toute personne en connaissant le caractère secret, ainsi qu'il est indiqué à l'article 53, alinéa 2, ou ne pouvant ignorer ce caractère.

Commentaires :

Cet article s'explique en grande partie de lui-même. Des exemples de trois espèces d'actes illicites mentionnés dans cet article pourraient être les suivants :

Un employé, sans l'autorisation de son employeur, communique des dessins secrets à un concurrent de l'employeur (communication illicite).

Un concurrent utilise dans sa fabrique les dessins secrets d'un tiers, après les avoir volés à ce tiers ou après les avoir obtenus en soudoyant un employé de ce tiers (usage illicite).

Un concurrent qui a pris possession desdits dessins par l'un des moyens ci-dessus, les publie dans un journal professionnel (divulgation illicite).

Ces actes sont illicites lorsque la personne qui les commet est au courant du caractère secret des procédés ou connaissances en cause ou ne peut ignorer ce caractère.

Art. 55. — Obtention indépendante.

Toute personne ayant développé, par ses propres moyens, des procédés de fabrication ou des connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles, et toute personne ayant légalement obtenu de cette première personne ces procédés ou ces connaissances, sera, même si une autre personne a tenu secrets les mêmes procédés et connaissances, libre de les utiliser, divulguer ou communiquer.

Commentaires :

Cet article signifie, quant au fond, que si deux personnes développent, indépendamment l'une de l'autre, les mêmes connaissances techniques, aucune d'elles n'a de droits contre l'autre.

Cette disposition forme un vif contraste avec ce qui serait de règle pour un brevet. Si deux personnes font la même invention indépendamment l'une de l'autre, celle qui est protégée (parce qu'elle a obtenu le brevet) a, généralement (c'est-à-dire à moins que soit applicable l'article 24 concernant les droits dérivant d'une fabrication ou d'un usage antérieurs) le même droit d'exclusion contre l'autre inventeur indépendant que celui qu'elle a contre n'importe quel autre membre du public. Il n'en est pas ainsi dans le cas des connaissances techniques, aucune des deux ne peut empêcher l'autre de les utiliser, de les communiquer et de les divulguer. Bien entendu, aussi longtemps que toutes deux les garderont secrètes, elles seront protégées toutes deux contre les tiers (mais non pas l'une contre l'autre).

Art. 56. — Transferts et licences.

1. — Les procédés et connaissances visés aux deux alinéas de l'article 53 peuvent être transférés et peuvent faire l'objet d'un contrat de licence.

2. — Les articles 26, alinéa 2, 28, alinéa 2, 29, 30, 31 et 32 seront applicables par analogie.

Commentaires :

Alors que les articles 54 et 55 ne concernent que les connaissances techniques secrètes (c'est-à-dire les connaissances techniques visées à l'alinéa 2 de l'article 53), le présent article concerne les connaissances techniques aussi bien non-secrètes (cf. alinéa 1 de l'article 53) que secrètes.

Au sens de l'alinéa 1, les connaissances techniques secrètes et non-secrètes peuvent les unes et les autres être transférées et faire l'objet d'un contrat de licence, alors que l'alinéa 2 prévoit l'application de certaines dispositions de la Loi-type au transfert et aux contrats de licence des connaissances techniques. L'article 32 fait partie de ces dispositions. Ainsi, est prévue la possibilité du contrôle du Gouvernement sur ces contrats de licence.

Art. 57. — Poursuites judiciaires.

Les articles 49 et 50 sont applicables par analogie aux actes illicites visés à l'article 54.

Commentaires :

Cet article prévoit la répression des actes illicites visés à l'article 54, à la fois au moyen des sanctions civiles et des sanctions pénales.

TEXTE DES ARTICLES DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA LOI-TYPE CONCERNANT LES BREVETS AUXQUELS SE REFERENT LES ARTICLES DE LA SECONDE PARTIE CONCERNANT LES CONNAISSANCES TECHNIQUES

Art. 26. — Cession et transmission des demandes de brevets et des brevets.

1. — La demande de brevet et le brevet peuvent être cédés entre vifs ou transmis par voie successorale.

2. — La cession de la demande de brevet et celle du brevet doivent être faites par écrit et requièrent la signature des parties contractantes.

3. — Les cessions entre vifs ou transmissions par succession des demandes de brevets et des brevets doivent être enregistrées à l'Office des brevets moyennant le paiement d'une taxe fixée par le Règlement d'exécution ; la cession entre vifs ou la transmission par succession n'aura effet envers les tiers qu'après cet enregistrement.

Art. 28. — Contrats de licence.

1. — Le demandeur ou le titulaire du brevet peut, par contrat, donner à une autre personne ou entreprise, licence d'exploiter son invention.

2. — Le contrat de licence doit être établi par écrit et requiert la signature des parties contractantes.

3. — Tout contrat de licence doit être enregisré à l'Office des brevets moyennant le paiement d'une taxe fixée par le Règlement d'exécution ; la licence n'aura effet envers les tiers qu'après cet enregistrement.

Art. 29. — Droit du donneur de licence d'accorder d'autres licences.

1. — Sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de licence, l'octroi d'une licence n'exclut ni que le donneur de licence accorde des licences à d'autres personnes pour l'exploitation de la même invention, ni qu'il exploite lui-même la même invention.

2. — L'octroi d'une licence exclusive exclut que le donneur de licence

accorde des licences à d'autres personnes pour la même invention et, en l'absence de dispositions contraires contenues dans le contrat de licence, qu'il exploite lui-même l'invention.

Art. 30. — Droit du preneur de licence.

Sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de licence, le preneur de la licence a le droit d'exploiter l'invention pendant toute la durée du brevet, sur tout le territoire du pays, pour toute application de l'invention, et en ce qui concerne tous les actes visés à l'article 21.

Art. 31. — Incessibilité des licences.

Sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de licence, la licence n'est pas cessible à des tiers, et le bénéficiaire de la licence n'est pas autorisé à accorder des sous-licences.

Art. 32. — Contrats de licence comportant des paiements à l'étranger.

Par voie d'ordonnance, le Ministre chargé de la propriété industrielle peut statuer que, sous peine de nullité, les contrats de licence ou certaines catégories d'entre eux, et les modifications ou renouvellements de tels contrats, qui comportent le paiement de redevances à l'étranger, doivent être approuvés par... en tenant compte des besoins du pays et de son développement économique.

Art. 49. — Sanctions civiles.

1. — Le titulaire d'un brevet dont les droits découlant des articles 21 et 22 sont menacés de violation ou sont violés, peut intenter une action judiciaire destinée à prévenir cette violation ou à en interdire la continuation.
2. — En cas de violation de ces droits, le titulaire du brevet peut également demander des dommages-intérêts et l'application de toute autre sanction prévue par le droit civil.

Art. 50. — Sanctions pénales.

1. — Toute violation intentionnelle des droits du titulaire du brevet découlant des articles 21 et 22 constitue un délit.
2. — Ce délit sera puni d'une amende ne dépassant pas... ou d'un emprisonnement ne dépassant pas... mois, ou de ces deux peines.
3. — En cas de récidive, les peines maxima seront doublées.
4. — Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures, une autre condamnation pour le délit de violation de brevet.

ANNEXE II

Chambre de commerce internationale

Commmission pour la protection internationale de la propriété industrielle

(Réunion du 17 février 1961)

PROTECTION DU KNOW-HOW

Résolution adoptée par la 65e Session du Comité Exécutif de la C.C.I.

I

Des améliorations techniques réalisées par les entreprises industrielles, brevetables ou non, communément désignées sous le vocable de « know-how », sont devenues depuis quelques temps des éléments extrêmement importants de la propriété industrielle, s'ajoutant aux brevets et autres droits ; ils ont acquis une valeur économique considérable et font l'objet d'un nombre croissant d'importants accords industriels.

La protection du know-how sur une base internationale est de ce fait devenue une véritable nécessité, si l'on veut encourager l'échange de know-how entre firmes en vue de développer le progrès économique et technique.

Jusqu'à présent, il n'y a guère de pays qui aient conçu la protection du know-how industriel d'une manière adéquate et complète, bien que le droit existant en matière de contrat, concurrence déloyale, etc. soit parfois applicable.

Aussi la CCI a-t-elle établi, sous forme sommaire, les dispositions ci-après dont elle recommande instamment l'introduction dans les législations internationales.

II

1. — Le know-how industriel s'entend des connaissances appliquées — méthodes et données — qui sont nécessaires à l'utilisation effective et à la mise en pratique des techniques industrielles.

2. — Le know-how qui a un caractère secret est un bien présentant une valeur économique et la loi doit le protéger.

3. — S'il n'a pas été publié sous une forme accessible au public, le know-how est *réputé* de caractère secret lorsque la personne qui l'a mis au point ou acquis

d'une manière licite prend les mesures nécessaires pour en prévenir la divulgation. Un tel know-how est désigné ci-après par l'expression « know-how secret ».

4. — Doit être considéré comme illicite tout usage, sans le consentement du titulaire, d'un know-how industriel par toute personne qui en connaît le caractère secret ou qui ne pouvait ignorer ce caractère.

5. — Rien ne doit s'opposer à ce que l'on utilise, divulgue ou cède un know-how industriel que l'on a créé et développé indépendamment par ses propres moyens, ou que l'on utilise un tel know-how s'il a été publié sous une forme accessible au public.

7. — En cas d'usage illicite, de divulgation ou de communication de know-how secret, la personne lésée devrait pouvoir obtenir une mesure ordonnant la cessation (« injunction ») ou des dommages-intérêts, ou l'un et l'autre.

ANNEXE III

Euratom

I. — CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX CONTRATS DE RECHERCHES

CONNAISSANCES ET BREVETS

Section A. — Connaissances.

A 1. — Sans préjudice des dispositions du paragraphe A 6 et de la section B de la présente annexe, la Commission a le droit d'utiliser pour ses propres besoins les connaissances contenues dans les rapports visés à l'article 5 des Conditions Générales du présent contrat (1).

.....

A 6. — Si le contractant transmet à la Commission une connaissance brevetable, la Commission et le contractant s'abstiennent de tout acte susceptible de nuire à la brevetabilité de l'invention, jusqu'au premier dépôt d'une demande de brevet dans les délais prévus à la section B 2.

A 7. — L'utilisation par un tiers du « savoir-faire » (know-how) du contractant qui se révélerait nécessaire à la mise en œuvre des connaissances visées au paragraphe A 1 peut faire l'objet d'un accord particulier, sur des bases commerciales, entre le contractant et ce tiers. Si cet accord a pour objet une application nucléaire, la Commission est préalablement consultée et peut s'opposer à sa conclusion s'il a pour but de permettre l'importation dans la Communauté d'objets fabriqués en dehors des territoires des Etats membres ou d'agir de quelque façon que ce soit contre les intérêts de la Communauté. Si la Commission a l'intention d'user de son droit d'opposition, elle notifie au contractant les motifs de cette opposition. Si le contractant conteste le bien-fondé de ces motifs, il peut solliciter une procédure de conciliation. A l'issue de cette procédure de conciliation, la Commission décide.

Section B. — Brevets.

B 1. — Les inventions brevetables faites ou conçues dans l'exécution du programme de recherches faisant l'objet du présent contrat appartiennent au contractant qui a le droit de demander et d'obtenir en son nom les brevets nécessaires à leur protection, à charge d'en informer la Commission.

B 2. — Si, dans un ou plusieurs pays, le contractant renonce, soit explicitement par lettre adressée à la Commission, soit tacitement dans les conditions exposées sous a) et b) ci-après, à demander les brevets visés au paragraphe B 1, celle-ci peut demander ces brevets au nom de la Communauté, à charge d'en informer le contractant.

a) Le contractant est présumé avoir renoncé à prendre tout brevet :

— lorsqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la transmission à la Commission du premier rapport sur l'invention brevetable, il n'a pas déposé une première demande de brevet ou notifié à la Commission son intention de les déposer ;

---

(1) Il s'agit des rapports techniques que le contractant est tenu d'adresser à la Commission pour lui faire part des résultats obtenus au cours de ses recherches.

— lorsqu'il n'a pas procédé au dépôt effectif d'une première demande de brevet dans le délai de trois mois à compter de la notification visée à l'alinéa précédent.

Passé l'un ou l'autre de ces délais, la cession au bénéfice de la Communauté du droit de déposer des demandes dans tous les pays du monde a lieu de plein droit.

b) Le contractant est présumé avoir renoncé à déposer des demandes de brevets correspondantes dans tous les pays du monde autres que le pays d'origine :

— lorsqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt effectué par lui de la première demande de brevet, il n'a pas déposé de telles demandes ou notifié à la Commission son intention de les déposer ;

— lorsqu'il n'a pas procédé au dépôt effectif de ces demandes dans le délai de trois mois à compter de la notification visée à l'alinéa précédent.

Passé l'un ou l'autre de ces délais, la cession au bénéfice de la Commission, soit du droit de priorité pour les pays unionistes, soit du simple droit de déposer de telles demandes de brevets dans les pays non-unionistes, a lieu de plein droit.

II. — REGIME DES CONNAISSANCES ET DES BREVETS ISSUS DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE RECHERCHES PASSES PAR L'EURATOM

Déclaration de la Commission au Conseil sur la diffusion des connaissances résultant de l'exécution du programme de recherches de la Communauté (Extrait).

7. — Conséquences de l'application de la politique de diffusion des connaissances aux contrats de recherches.

a) *Principe de base.*

La Commission peut disposer, pour ses propres besoins, des connaissances résultant de l'exécution du programme défini dans l'annexe technique du contrat.

Elle peut les communiquer aux Etats membres, personnes et entreprises de la Communauté, à des fins d'information ou d'utilisation (en ce qui concerne la publication, voir point d) ci-après, et le « savoir-faire », le point h) ci-après).

b) *Connaissances non-nucléaires.*

Lorsqu'une connaisance visée sous a) n'est susceptible d'aucune application nucléaire, sa diffusion et « a fortiori » son emploi par des tiers, sont soumis à l'accord du contractant à moins que cette connaissance constitue l'un des objets explicites du contrat.

c) *Connaissances brevetables.*

La Commission ne communique pas et ne publie pas les connaissances visées

sous a) aussi longtemps que le contractant n'a pu faire protéger ses droits sur les connaissances brevetables. Pour éviter tout retard, le contractant est tenu de faire connaître à la Commission, dans les délais fixés dans le contrat de recherches, son intention de déposer une demande de brevet.

La Commission tiendra compte de l'intention du contractant de déposer une demande de brevet, même s'il ne l'en informe qu'après l'expiration de ce délai, dans la mesure où elle n'aura pas encore publié ou communiqué à des tiers les connaissances en cause.

d) *Publication.*

Le contractant peut, par déclaration motivée, faite à l'occasion de leur transmission, subordonner à son approbation la publication par la Commission des connaissances visées sous a). S'il refuse l'approbation, il ne peut procéder lui-même à la publication de ces connaissances.

Si le contractant le demande, la Commission doit, à l'occasion de chaque publication, citer son nom ou sa raison sociale.

.....

h) *Savoir-faire (know-how).*

Comme il est prévu sous a), la Commission n'acquiert de droits que sur les connaissances résultant de l'exécution du programme défini dans l'annexe technique du contrat. En règle générale, elle ne peut disposer, en faveur de tiers, du « savoir-faire » (know-how) du contractant, qui se révèlerait nécessaire à la mise en œuvre des connaissances visées sous a). Ce « savoir-faire » relève, en effet, pour sa plus large part, d'un patrimoine technique acquis par le contractant antérieurement, parallèlement ou postérieurement à l'exécution du contrat.

Le contractant conserve donc le droit de conclure avec des tiers des accords relatifs à ce « savoir-faire » éventuellement sur des bases commerciales. Sans avoir l'obligation de passer de tels accords avec qui que ce soit, le contractant, s'il est prêt à en conclure, devrait en faire bénéficier, de préférence, les Etats membres, personnes et entreprises de la Communauté. En conséquence, la Commission désire se réserver le droit de s'opposer à tout accord de ce genre, s'il a pour objet une application nucléaire des connaissances visées sous a) et pour effet de permettre l'importation dans la Communauté d'objets fabriqués en dehors du territoire de celle-ci ou d'agir de quelque façon que ce soit contre les intérêts de la Communauté. La Commission notifie au contractant les motifs de son opposition. Le contractant peut contester le bien-fondé de ces motifs et solliciter la procédure de conciliation qui sera prévue dans les contrats.

En revanche, si l'objet du contrat de recherches est précisément l'acquisition du « savoir-faire », le contrat prévoira explicitement la façon dont ce « savoir-faire » sera diffusé.

Enfin, il peut être demandé au contractant de prêter à la Commission son assistance technique lorsqu'elle utilise les résultats de la recherche pour ses propres besoins.

ANNEXE IV

ENGAGEMENT UNILATERAL PREALABLE AU CONTRAT DE KNOW-HOW (1)

Je soussigné ..... agissant en qualité de ..... autant qu'à titre personnel, m'engage par les présentes, tant pour moi-même qu'au nom et pour le compte de la société que je représente, à considérer comme strictement confidentiels tous les renseignements, informations, ou indications relatifs au know-how de X destiné à permettre la fabrication de ..... (*but du know-how*) qui m'ont déjà été communiqués par ce dernier ainsi que ceux qui me le seront après la signature des présentes.

Je m'engage formellement à ne pas les reproduire, ni les communiquer à des tiers ainsi qu'à ne les utiliser qu'à la seule fin d'examiner la proposition de contrat portant sur la communication de ce know-how, et à n'en faire aucun usage non autorisé.

Fait à ....., le .....

en .... exemplaires.

Signature

---

(1) Cf. *supra*, 3e partie, n° 553 et s.

ANNEXE V

CONVENTION « AD HOC » PRELABLE AU CONTRAT DE KNOW-HOW (1)

ENTRE LES SOUSSIGNES,

Société *x*..... de nationalité ..... ayant son siège social ..... et représentée par .....

ci-dessous dénommée *x*
d'une part

ET

Société *y*..... de nationalité ..... ayant son siège social ..... et représentée par .....

ci-dessous dénommée *y*
d'autre part

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Art. 1. — *x* se dispose à fournir à *y* le know-how raisonnablement nécessaire pour lui permettre d'envisager la mise en fabrication de...

Art. 2. — *y* s'engage à considérer comme étant strictement confidentielles les informations déjà reçues ainsi que celles qui lui seront communiquées après signature de la présente. Il s'interdit de les divulguer à des tiers sans autorisation préalable et expresse de *x*. Il se reconnaît responsable des indiscrétions éventuelles qui pourraient être commises par ses propres préposés auxquels il aurait été amené à les révéler.

Art. 3. — *y* s'engage en outre à ce que ces informations ne soient utilisées que pour les besoins limités du présent accord ou pour ceux de l'accord définitif qui pourrait intervenir ultérieurement entre les parties.

Art. 4. — Si, à la date du ....., les parties n'ont pas conclu une convention définitive au sujet du know-how, *y* restituera à *x* tous documents transmis ; il n'est pas autorisé à en conserver des copies ou photocopies. Il s'engage, en outre, à remettre à *x* toutes notes, dessins, plans et autres documents qu'il aurait personnellement établis et qui seraient de nature à divulguer, même partiellement, les éléments du know-how.

Art. 5. — Si, avant l'échéance prévue à l'article 4, une convention définitive intervient entre les parties, les informations dont il est question au présent accord seront censées avoir été livrées par *x* à *y* en exécution de cette convention.

Fait à ....., le .....
en ..... exemplaires.

Signature

---

(1) D'après Blanco White et Orgalime. Cf. *supra* 3e partie, nos 557 à 559.

ANNEXE VI

CONTRAT-TYPE PORTANT SUR LA COMMUNICATION DU KNOW-HOW (1)

ENTRE LES SOUSSIGNES,

Société *x*..... de nationalité ..... ayant son siège social ..... et représentée par .....

ci-dessous dénommée, le fournisseur
d'une part

ET

Société *y*..... de nationalité ..... ayant son siège social ..... et représentée par .....

ci-dessous dénommée, le bénéficiaire
d'autre part

IL A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

La société *x* a acquis une grande expérience dans la fabrication de ..... et a elle-même développé un know-how pour .....

Elle ne garantit pas que ce know-how soit objectivement secret et nouveau, mais certifie en revanche qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires dépendant d'elle pour en éviter la divulgation.

Il est entendu que la société *x* communique ce know-how à titre confidentiel.

---

(1) Le présent contrat est un contrat généralement qualifié dans la pratique de « *licence* » de know-how, en ce sens qu'il concerne la communication de ce know-how pour une période de temps limitée, et que son titulaire n'entend nullement renoncer par là à ses prérogatives s'y rapportant (cf. supra n°s 495 et s.).

Les difficultés juridiques et pratiques soulevées par la rédaction des contrats de cette nature — qui apparaissent de loin plus nombreux et plus délicats que ceux portant sur le transfert définitif du know-how — nous ont conduits à présenter les principales clauses que l'on peut introduire dans un contrat de know-how et qui ont été relevées dans un bon nombre de ceux que nous avons étudiés. Ces clauses constituent l'illustration de la 3e partie de cet ouvrage à laquelle on pourra se référer pour obtenir des explications dans ce domaine (Cf. *infra*, Titre III, Chap. II, n°s 560 et s.).

Ce document constitue ainsi un contrat-type de transfert ou de communication de know-how, c'est-à-dire qu'il propose diverses clauses ou formules envisageables concernant certains aspects particuliers du contrat et qui se trouvent être autant de variantes entre lesquelles un choix pourra êre effectué par le lecteur. Il est bien certain cependant que les questions envisagées et les solutions proposées ne sauraient être considérées comme les seules concevables, chaque contrat revêtant un caractère spécifique selon le domaine technique dans lequel il se situe.

Ajoutons que ces clauses devront éventuellement être adaptées aux règles de concurrence de la Communauté économique européenne ainsi qu'aux dispositions antitrust en vigueur dans les pays auxquels s'étendront les contrats en cause (Cf. *supra* n°s 607 et s. — V. également sur ce point *infra Guide de la Commission Economique pour l'Europe*, art. 69).

(*Disposition complémentaire éventuellement*). Elle certifie également avoir fait effectuer avec tout le soin nécessaire des recherches dans le pays (*ou les pays*) où la communication du know-how est prévue, en ce qui concerne l'existence éventuelle de brevets appartenant à des tiers et se rapportant aux éléments du know-how en cause susceptibles d'être brevetables. Elle déclare, sans assumer toutefois de responsabilité à cet égard, que les recherches n'ont permis de déceler aucune antériorité de nature à troubler l'exploitation de ce know-how.

La société *y* déclare ne jamais avoir eu connaissance de ce know-how dont elle ignorait l'exploitation antérieurement aux négociations entreprises avec la société *x*, et se dit désireuse d'en obtenir la communication en vue de son exploitation.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, LES PARTIES SE SONT MISES D'ACCORD SUR CE QUI SUIT :

Art. 1. — Définitions.

Fournisseur : société *x*
Bénéficiaire : société *y*
Licence de know-how : communication du know-how en vue de son exploitation pour une période de temps limitée
Territoire contractuel : pays où le présent contrat produit ses effets.

Art. 2. — Licence.

x accepte d'accorder à *y* une licence de son know-how en vue de la fabrication, l'utilisation et la vente de ..... (*indiquer les produits obtenus par l'exploitation de ce know-how*).

A) Cette licence est exclusive

Variante a) cette exclusivité n'est pas opposable au fournisseur qui se réserve le droit de fabriquer lui-même, d'utiliser et de vendre les matériels ou d'appliquer les procédés couverts par la licence dans le(s) territoire(s) visé(s) à l'article 4.

Variante b) cette exclusivité est opposable au fournisseur.
OU
Cette licence est non exclusive (*prévoir éventuellement dans ce cas une clause dite du « licencié le plus favorisé », V. lettre D*).

B) Cette licence est incessible

Variante a) le bénéficiaire s'interdit de substituer un tiers dans ses droits et obligations. Il ne pourra, notamment, en faire apport en société sans autorisation du fournisseur.

Variante b) le bénéficiaire s'interdit de céder à des tiers la présente licence, à l'exception de la cession consentie à un tiers qui ultérieurement achèterait et exploiterait l'usine où la licence est exploitée, ou à tout organisme qui reprendrait l'activité du bénéficiaire.

OU
Cette licence est cessible.

C) Cette licence ne peut faire l'objet d'aucune sous-licence
OU
Cette licence ne peut faire l'objet d'aucune sous-licence, exceptée celle consentie à des filiales du fournisseur (1).

(1) La notion de filiale doit s'apprécier selon la loi appelée à régir le contrat. Pour les contrats soumis à la loi française, l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dispose qu'une société est considérée comme la filiale d'une autre lorsque cette dernière, nommée société mère, détient plus de la moitié de son capital.

D) Clause du « licencié le plus favorisé » (*en cas de licence non exclusive*).

Le fournisseur s'engage pendant une période de ..... ans à partir du ..... à ne pas accorder à un tiers dans le territoire contractuel, de licence similaire à des conditions plus favorables que celles prévues au présent contrat.

Cette clause pourrait également être rédigée comme suit :

« Si pendant la durée du présent contrat, le fournisseur accordait à un tiers une licence similaire à des conditions plus favorables, il ferait bénéficier de ces conditions son partenaire au présent contrat ».

Art. 3. — Domaine d'application technique de la licence.

Variante a) La licence s'étend à toutes les applications du know-how qui fait l'objet du présent contrat et à celles qui s'y rattachent implicitement.

Au surplus, les parties se communiqueront, de bonne foi et sans réserve, les applications du know-how qu'elles n'avaient pas prévues lors de la conclusion du contrat et qui leur paraîtraient possibles, et/ou celles qu'elles auraient l'intention de réaliser.

Variante b) La licence est limitée à l'application suivante (*aux applications suivantes*) du know-how :

(*Explications*)

Art. 4. — Territoire contractuel.

La licence est accordée pour le(s) territoire(s) suivant(s) .....

Art. 5. — Communication du know-how.

Le fournisseur s'engage à permettre au bénéficiaire l'exploitation technique la plus complète du know-how ; à cet effet, il s'engage à (*au choix l'une des trois variantes suivantes, ou en combinaison*) :

Variante a) accueillir dans ses installations des représentants accrédités par le bénéficiaire, dans le cadre de visites ou de stages techniques au cours desquels ils pourront prendre connaissance du know-how qui y est exploité en vue de la fabrication de .....

Ceux-ci recevront sur place toutes les instructions et les explications nécessaires pour l'utilisation du know-how et pourront s'informer de toutes les questions relatives à cette utilisation auprès des techniciens du fournisseur. Ils disposeront en outre de la faculté de procéder, en commun avec les techniciens du fournisseur, à des essais de fabrication ou de vérification et de prendre des notes et des photographies.

En aucun cas, toutefois, ces visites ou stages ne pourront entraver ou contrarier l'activité de l'usine du fournisseur, de ses laboratoires ou de son administration.

La date et la durée de ces visites ou stages, ainsi que le nombre de représentants du bénéficiaire seront fixés à la convenance mutuelle des parties. Toutes les dépenses de voyage, les frais de séjour (*logement, ravitaillement, etc.*) et d'assurance (*accidents du travail, maladie, etc.*) concernant les représentants du bénéficiaire et d'une façon générale toutes les dépenses occasionnées par ces visites ou stages seront à la charge de ce dernier.

Variante b) remettre au bénéficiaire tous les moyens techniques matériels en sa possession concernant le know-how en cause et son exploitation. (*Enumération précise et détaillée nécessaire.* A titre d'exemple) :

1) Documents techniques constituant le support matériel du know-how :

— Plans de l'appareillage, des machines, des dispositifs spéciaux
— Plans de construction de l'équipement

— Divers dessins d'ensemble ou spécifiques des installations
— Notes de calculs
— Listes des pièces de rechange
— Inventions non brevetées
— Brevets, etc.

2) Matériel de fabrication et matériel divers :

— Echantillons
— Modèles
— Calibres
— Moules
— Matrices
— Machines
— Pièces détachées
— Outillage
— Dispositif d'usinage, etc.

3) Instructions techniques du fournisseur concernant l'élaboration, la fabrication ou le fonctionnement du produit par l'utilisation du know-how, telles que :

— Spécifications concernant le matériel à utiliser et la qualité des matières premières
— Spécifications relatives au bâtiment, à la qualification du personnel
— Dispositions des installations
— Méthodes de contrôle
— Résultats d'analyses de laboratoire, d'essais et d'épreuves techniques, etc.

Variante c) fournir au bénéficiaire son assistance technique tant en ce qui concerne l'utilisation elle-même du know-how (*échanges de vue avant le démarrage, au moment de celui-ci ou en cours d'exploitation, contrôle chez le bénéficiaire de l'exécution des travaux, supervision du montage de l'équipement, mise en route, étude et critique des rapports périodiques de production du bénéficiaire*) que pour la formation du personnel (*mise au courant d'ingénieurs, contremaîtres, ouvriers avant et pendant la construction, mise à disposition d'ingénieurs pour le démarrage et l'acquisition de la routine opérationnelle par le personnel du bénéficiaire, mise à disposition de spécialistes pour l'utilisation de certains appareillages, visites périodiques d'ingénieurs pour mises au point, etc.*).

Cette assistance s'effectuera sous la forme de l'envoi de techniciens du fournisseur dans les installations du bénéficiaire. Ceux-ci s'exprimeront en langue... dont ils devront avoir une excellente connaissance.

Le nombre de ces techniciens, leur qualification et les méthodes de travail seront déterminés d'un commun accord par le fournisseur et le bénéficiaire. Toutes les dépenses de voyage, frais de séjour (*logement, ravitaillement, etc.*) et d'assurances (*accident du travail, maladie, etc.*) les concernant et, d'une façon générale, toutes les dépenses occasionnées par cette assistance technique seront à la charge du bénéficiaire.

La durée de cette assistance technique sera de ..... à dater de la signature des présentes.

Art. 6. — Garantie de performances ou de résultat.
(au choix l'une des deux variantes)

Variante a) Le fournisseur n'assume aucune garantie à l'égard du bénéficiaire en ce qui concerne l'exploitation de la présente licence dans ses instal-

lations. Les aléas, risques et périls de l'exploitation industrielle du know-how sont à la charge exclusive du bénéficiaire qui les accepte.

(*Ajouter éventuellement à cette variante le texte suivant*) :
Toutefois, si ce dernier ne parvient pas dans un délai de ..... à cette exploitation industrielle, le contrat sera résilié sans indemnité à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Variante b) Le fournisseur accepte, aux conditions figurant ci-dessous, de garantir les performances ou résultats d'exploitation suivants du know-how dans les usines du preneur : (*indiquer très précisément les critères retenus : normes de qualité à obtenir, quantité à produire, rendement, etc.*).
Une tolérance de x % est admise.
Cette garantie se trouve subordonnée à un droit de contrôle et un pouvoir de disposition effective du fournisseur sur les éléments suivants de l'exploitation du bénéficiaire :

(*Enumération à titre d'exemple*)

— Détermination du choix et de la qualité des matières premières utilisées pour la fabrication des produits par l'utilisation du know-how.
— Choix, nombre et emplacement des appareillages nécessaires à l'exploitation du know-how.
— Sélection et rendement de la main-d'œuvre.
— Direction et surveillance des opérations de fabrication des produits par l'utilisation du know-how, etc.

Art. 7. — Vérification des performances ou résultats garantis (éventuellement).

La vérification des performances ou des résultats d'exploitation garantis par le fournisseur s'effectuera x semaines après la mise en route de l'installation et l'accomplissement de ses réglages définitifs, en se fondant sur la méthode suivante : (*exposé détaillé de la méthode choisie qui évitera ainsi des discussions lors des réceptions et qui constituera un point de référence pour les experts ou les arbitres en cas de litiges ultérieurs*).
Cette vérification se déroulera en une seule réception (*ou une réception provisoire et une réception définitive*).

Art. 8. — Licence de marque (éventuellement).

Le fournisseur accorde au bénéficiaire pour la durée prévue à l'article 21 le droit exclusif d'utiliser sa marque (ses marques) *x*..... pour désigner les produits fabriqués par l'exploitation de la licence de know-how à la condition que la qualité de ces produits corresponde à celle des produits fabriqués et commercialisés par le fournisseur sous cette marque.
Si la qualité des produits fabriqués par le bénéficiaire devenait à un moment donné inférieure à la qualité de ceux du fournisseur, le bénéficiaire se verrait immédiatement retirer le droit d'utiliser ladite marque. Ce droit d'utilisation ne renaîtrait au profit du bénéficiaire qu'après démonstration de sa part, à la satisfaction raisonnable du fournisseur, que la qualité de ses produits a été améliorée et n'appelle plus d'objection de la part du fournisseur (1).
Le bénéficiaire prend en tout état de cause l'engagement de ne rien faire qui puisse diminuer ou affecter défavorablement le pouvoir d'attraction de la marque ou les droits que le fournisseur détient sur elle.

---

(1) Cette disposition ne s'applique que dans le cas de l'art. 2 A, variante a.

Art. 9. — Licence de brevet.

Le fournisseur accorde au bénéficiaire pour la durée prévue à l'article 21 une licence non exclusive d'exploitation de son brevet (*ses brevets*) n° ..... en date du ..... pour ..... Cette licence est limitée à l'utilisation de ce brevet (*ces brevets*) en vue de l'exploitation du know-how faisant l'objet du présent contrat.

Art. 10. — Engagement de non divulgation (en cas de licence exclusive).

Le fournisseur s'engage à conserver, pendant la durée du présent contrat, le caractère confidentiel du know-how ; il s'engage à ne pas le divulguer à des tiers et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter sa divulgation de la part du personnel de son entreprise qui en a connaissance.

Art. 11. — Paiement.

En contrepartie de la présente licence et des obligations assumées par le fournisseur, le bénéficiaire s'engage à lui verser :

(*Au choix*) :

Variante a) une somme au comptant de x..... francs à la signature des présentes (ou dès réception des informations, ou encore à telle date déterminée).

Variante b) une redevance périodique de x..... francs payable annuellement (trimestriellement *ou* mensuellement) et pour la première fois à la date du .....

Variante c) une redevance annuelle dont le montant est déterminé selon un pourcentage fixe de x % du montant du chiffre d'affaires correspondant aux ventes annuelles des produits fabriqués par le bénéficiaire avec l'utilisation du know-how, payable pour la première fois le .....

Variante d) une redevance annuelle déterminée selon le pourcentage ci-dessous du montant des ventes annuelles des produits fabriqués par le bénéficiaire en utilisant le know-how.

x % sur le premier million de F du montant net des ventes de chaque année.
y % sur les 500 000 F suivants.
z % du montant net des ventes au-delà de 1 500 000 F de la même année.

Variante e) une somme au comptant de x..... F assortie du versement périodique d'une redevance de y F (*ou d'un montant déterminé selon un pourcentage fixe de z % ou d'un pourcentage variable du montant des ventes annuelles des produits fabriqués par le bénéficiaire avec l'utilisation du know-how, suivant les formules c et d*).

Par « prix net de vente » il faut entendre le prix facturé au client après déduction des frais d'emballage, de transport, droits de douane et taxes de vente, commissions, remises ou rabais éventuels.

Par « année » il faut entendre une période de 12 mois commençant le jour de l'année à partir duquel entre en vigueur le présent contrat.

Art. 12. — Redevances minima (en cas de paiement intégral ou partiel sous forme de redevances variables).

En tout état de cause le montant minimum des redevances prévues (art. 11, variante *c*, *d* ou *e*) sera de :

x..... F pour la première année,
y..... F pour la deuxième année,
z..... F pour les années suivantes.

Dans le cas où les redevances effectivement dues pour une année seraient inférieures au minimum prévu, le bénéficiaire paierait la différence.

Art. 13. — Relevés de vente et vérifications.

Le ..... de chaque ..... (année, trimestre, mois), le bénéficiaire fera parvenir au fournisseur un relevé indiquant le montant des ventes qu'il a effectuées pendant cette période. Ce relevé servira de base au calcul du montant des redevances.

Le fournisseur se réserve le droit de faire vérifier ce relevé par un expert comptable. A cet effet, le bénéficiaire conservera à son lieu d'activité habituel ses livres comptables, corrects et à jour, contenant les informations raisonnablement nécessaires pour le calcul et la vérification des relevés et redevances. Ces livres comptables seront, 4 fois par an, à intervalle raisonnable, et durant les heures d'ouverture des bureaux, à la disposition d'un expert-comptable indépendant proposé par le fournisseur et agréé par le bénéficiaire. Cet expert indiquera le montant des redevances dues et payables.

Art. 14. — Charges fiscales.

Les paiements visés à l'article 11 doivent parvenir au fournisseur nets de tout impôt ou taxe exigibles dans le pays du bénéficiaire.

Art. 15. — Retard dans les paiements.

Tout retard supérieur à x jours dans le paiement des redevances entraînera automatiquement obligation pour le bénéficiaire de majorer les sommes dues d'un intérêt au taux de x % l'an, la seule échéance du terme constituant mise en demeure.

Art. 16. — Chute du know-how dans le domaine public.

Variante a) le fait que le know-how communiqué confidentiellement par le fournisseur au bénéficiaire vienne à être connu et utilisé par des tiers ou à tomber dans le domaine public n'aura aucune incidence sur la validité du présent contrat et l'exigibilité des redevances.

Variante b) le fait que le know-how communiqué confidentiellement par le fournisseur au bénéficiaire vienne, sans faute du bénéficiaire, à être connu et utilisé par des tiers ou à tomber dans le domaine public entraînera la nullité du présent contrat qui pourra, librement et sans indemnité, être résilié.

Chaque partie conservera à partir de ce moment le droit d'utiliser gratuitement et librement le know-how qui est l'objet du présent contrat et les perfectionnements réciproquement communiqués pendant la validité de ce dernier, conformément à l'article 19.

L'utilisation, à partir de ce moment, des marques et/ou des brevets qui, conformément aux articles 8 et 9 de ce contrat, avaient fait l'objet d'une licence concurremment avec le présent know-how, restera subordonnée à la négociation et la rédaction d'une nouvelle convention spécifique entre les parties.

Art. 17. — Interdiction de divulgation.

Variante a) le bénéficiaire s'engage à considérer le know-how, objet du présent contrat, comme strictement confidentiel ; il n'est pas autorisé à le divulguer, même après l'expiration ou la résiliation du présent contrat, à des personnes ou firmes étrangères à son entreprise, en ce compris les sous-traitants, ni à leur communiquer, en originaux ou reproductions, les informations, documents ou toutes autres indications transmises par le fournisseur. Il s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses employés s'astreignent aux mêmes obligations.

L'obligation résultant de cet article subsistera aussi longtemps que le know-how ne sera pas tombé dans le domaine public.

Variante b) alinéa 1. — Le bénéficiaire s'engage à considérer le know-how, objet du présent contrat, comme strictement confidentiel. Il n'est pas autorisé, sous réserve de ce qui sera dit à l'alinéa 3, à le divulguer, même après l'expiration ou la résiliation du présent contrat, à des personnes ou firmes étrangères à son entreprise, ni à leur communiquer en originaux ou reproductions les informations, documents ou toutes autres indications transmises par le fournisseur. Il s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses employés s'astreignent aux mêmes obligations.

Alinéa 2. — L'obligation résultant de cet article subsistera aussi longtemps que le know-how ne sera pas tombé dans le domaine public.

Alinéa 3. — Par exception, le bénéficiaire peut toutefois divulguer à ses filiales, à ses sous-traitants ou à ses fournisseurs d'équipement une partie limitée du know-how et des informations, documents ou autres indications transmis par son cocontractant, qui se révèleraient nécessaires à l'exécution de leurs travaux entrepris pour le compte du bénéficiaire. Cette communication est subordonnée à la condition que les filiales, les sous-traitants ou les fournisseurs d'équipement qui la recevront, signent un engagement de non divulgation semblable à celui figurant à l'alinéa 1 de la variante b du présent article, la référence faite à l'exception prévue de l'alinéa 3 étant supprimée.

Alinéa 4. — En cas d'usage abusif du know-how ou de divulgation par les filiales, les sous-traitants ou fournisseurs d'équipement, le bénéficiaire sera directement responsable à l'égard du fournisseur du préjudice subi par ce dernier et tenu de l'indemniser en conséquence.

Art. 18. — Obligation d'exploiter.

Variante a) Le bénéficiaire s'engage à exploiter la présente licence. A défaut de ce faire et sans préjudice de l'obligation du bénéficiaire de payer les redevances annuelles minima prévues ci-dessus à l'article 12, le fournisseur sera en droit, moyennant une mise en demeure préalable, de résilier sans indemnité le présent contrat. Toute exploitation ultérieure de ce know-how par le bénéficiaire, sauf accord exprès du fournisseur, sera alors interdite conformément à l'article 24, alinéa 4.

Variante b) (*Même texte, précédé de l'adjonction suivante* : « Sous réserve de l'application des dispositions de l'art. 22 »).

Art. 19. — Améliorations.

Variante a) alinéa 1 — Le fournisseur et le bénéficiaire se révèleront et se communiqueront à leur demande réciproque toutes les améliorations concernant

le know-how, qu'ils auront mises au point ou acquises pendant la durée du contrat ; dans ce dernier cas, la communication sera subordonnée à la condition qu'elle ne constitue pas pour son auteur un manquement à un engagement de non divulgation contracté antérieurement vis-à-vis d'un tiers.

Alinéa 2. — Ces communications s'effectueront dans le cadre de la présente licence sans donner lieu à aucun paiement supplémentaire (*variante* : elles entraîneront pour la partie qui en profitera, le versement de somme (s) supplémentaire (s) dont la forme [paiement comptant ou/et divers types de redevances] sera déterminée conformément à la solution adoptée ci-dessus à l'article 11 du présent contrat pour le (s) paiment (s) assumé (s) par le bénéficiaire ; le montant de ce (s) versement (s) ou le moyen de le déterminer sera établi d'un commun accord entre les parties).

Alinéa 3. — L'auteur ou le titulaire de l'amélioration décidera si celle-ci présente un caractère confidentiel que le bénéficiaire de la communication sera tenu de préserver.

Variante b) alinéa 1 — (*Même rédaction que la variante* 1 *alinéa* 1 *mais communication restreinte aux améliorations de détail*).

Alinéa 2. — Le fournisseur et le bénéficiaire ne sont pas tenus d'une semblable obligation de communication réciproque lorsque celle-ci concerne une amélioration fondamentale du know-how. Cette communication sera subordonnée à la négociation et la rédaction d'un nouveau contrat, indépendant de la présente convention et pour lequel les parties se reconnaissent un droit de préemption.

Alinéa 3. — Par amélioration fondamentale, il faut entendre une amélioration d'une importance technique telle, qu'elle constitue en fait une modification essentielle par rapport au know-how faisant l'objet de la présente convention ou un nouveau développement de ce dernier. Toute autre amélioration ne présentant pas ce caractère devra être considérée comme une amélioration de détail.

En cas de désaccord entre les parties pour la détermination du caractère d'une amélioration, la question sera soumise à un expert et/ou à un arbitre désigné conformément à la procédure visée à l'article 31.

Art. 20. — Brevets.

Alinéa 1. — Le fournisseur peut, à tout moment et sans l'autorisation du bénéficiaire, déposer à ses propres frais, une demande de brevet concernant les éléments de son know-how susceptibles d'être brevetés. Il s'engage, dans pareille hypothèse, à accorder une licence exclusive dudit brevet au bénéficiaire, sans paiement supplémentaire et aux conditions du présent contrat lui-même.

En aucun cas le bénéficiaire ne pourra déposer une demande de brevet se rapportant au know-how du fournisseur dont il a obtenu la communication.

Alinéa 2. — *Variante a)* Chaque partie peut déposer à ses propres frais une demande de brevet pour les améliorations qu'elle a mises au point, sous réserve, pour les améliorations de détail ou/et pour les améliorations fondamentales qui ont fait l'objet d'une communication entre les parties par convention particulière conformément aux dispositions de l'article 19, variante b, alinéa 2 *in fine*, d'en accorder une licence exclusive à l'autre partie.

Variante b) Chaque partie a le droit de déposer à ses propres frais une demande de brevet pour les améliorations qu'elle a mises au point. Toutefois, lorsque cette demande concernera des améliorations de détail et/ou des améliorations fondamentales qui ont fait l'objet d'une communication entre

les parties par convention particulière, conformément aux dispositions de l'article 19, variante b, alinéa 2 *in fine*, elle sera effectuée aux frais et aux noms des deux parties qui seront réputées copropriétaires de ces améliorations et pourront ainsi les exploiter chacune à son gré et sans limite, sous réserve des conséquences du caractère confidentiel qui leur aurait été reconnu et devrait être préservé.

Art. 21. — Durée du contrat.

La durée du présent contrat est fixée à X années (max. 5 ans) à compter de la date de démarrage de la première production de ..... par l'utilisation du know-how (ou de la 1re commercialisation par le bénéficiaire des produits fabriqués par l'utilisation du know-how).

6 mois avant la terminaison du présent contrat, les parties examineront d'un commun accord s'il y a lieu de prévoir une prorogation de ce contrat.

Art. 22. — Clause de sauvegarde pour le bénéficiaire (exceptionnel).

Alinéa 1. — Le bénéficiaire sera autorisé à se dégager prématurément du présent contrat et à le résilier sans avoir à verser aucune indemnité au fournisseur si l'exploitation du know-how qui en fait l'objet n'a plus de débouchés par suite de l'évolution technique ou économique, à charge pour lui d'en rapporter la preuve.

OU

Si, sur le territoire contractuel, apparaissait un procédé ou une invention concurrente, breveté ou non, dont les avantages seraient de nature à faire perdre tout intérêt à l'exploitation du know-how qui fait l'objet du présent contrat, le bénéficiaire, à charge de rapporter la preuve de ces faits, aura le droit d'y mettre fin moyennant préavis de...

Alinéa 2. — Le bénéficiaire s'engage dans cette hypothèse de résiliation à ne plus utiliser, sous quelque forme que ce soit, le présent know-how et les perfectionnements qui lui auront été communiqués par le fournisseur et à ne pas laisser effectuer cette utilisation par ses filiales, sous-traitants, ou fournisseurs d'équipement, tant que ce know-how ne sera pas tombé dans le domaine public sans faute de sa part.

Il prend aussi l'engagement de restituer au fournisseur, dès résiliation du contrat, la documentation ainsi que les divers matériels que celui-ci lui avait transmis sans pouvoir en conserver des reproductions, copies ou photocopies.

Toute utilisation ultérieure des marques et/ou des brevets qui, conformément aux articles de ce contrat, avaient fait l'objet d'une licence au profit du bénéficiaire concurremment avec le présent know-how, sera interdite à ce dernier.

Art. 23. — Sort du know-how (éventuellement marques et brevets) à l'expiration du contrat.

Variante a) A l'expiration normale ou prorogée du présent contrat, chaque partie conservera le droit d'utiliser gratuitement et librement le know-how qui en est l'objet et les perfectionnements réciproquement communiqués pendant sa durée.

L'utilisation à partir de ce moment des marques et/ou des brevest qui, conformément aux articles 8 et 9 de ce contrat, avaient fait l'objet d'une

licence jumelée avec le présent know-how, restera toutefois subordonnée à la négociation et à la rédaction d'une nouvelle convention *ad hoc* entre les parties.

Variante b) Le bénéficiaire s'engage à ne plus utiliser après l'expiration normale ou prorogée du présent contrat, sous quelque forme que ce soit, le know-how qui en est l'objet et à ne pas laisser effectuer cette utilisation par ses filiales, sous-traitants ou fournisseurs d'équipement, tant que ce know-how ne sera pas tombé dans le domaine public, sans faute de sa part.

Il prend aussi l'engagement de restituer au fournisseur, dès l'expiration du contrat, la documentation ainsi que les divers matériels que celui-ci lui aurait transmis sans pouvoir en conserver des reproductions, copies ou photocopies.

Toute utilisation ultérieure des marques ou des brevets qui, conformément aux articles 8 et 9, avait fait l'objet d'une licence au profit du bénéficiaire, concurremment avec le présent know-how, sera interdite à ce dernier.

Art. 24. — Manquements. - Résiliation.

En cas de manquements de l'une des parties à l'exécution de ses obligations, l'autre partie aura la possibilité de résilier la présente convention.

Elle communiquera à son partenaire défaillant son intention de résilier par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle se trouvera indiquée la nature du manquement qu'elle lui reproche. La partie défaillante disposera d'un délai de X jours à compter de l'expédition de cette lettre (ou de sa réception), le cachet de la poste faisant foi, pour porter remède à son manquement, étant entendu que si cela n'est pas fait à la satisfaction raisonnable du demandeur dans cette période, le contrat sera automatiquement résilié.

Cette résiliation aura lieu sans préjudice de la possibilité pour la partie victime de l'inexécution de réclamer des dommages-intérêts (évalués à... — montant forfaitaire ou, s'agissant d'une inexécution de la part du bénéficiaire, proportionnel à la somme des redevances fixes ou minima à échoir —) à l'encontre de la partie défaillante.

Dans l'hypothèse particulière de la résiliation de la présente convention pour inexécution de ses obligations par le bénéficiaire, (et en particulier de son obligation de paiement), celui-ci s'engage à ne plus utiliser sous quelque forme que ce soit le know-how objet de la présente convention et à ne pas laisser poursuivre cette utilisation par ses filiales, sous-traitants ou fournisseurs d'équipement, même si ce know-how est tombé dans le domaine public. Il prend aussi l'engagement de restituer au fournisseur, dès la résiliation du contrat, la documentation ainsi que les divers matériels que celui-ci lui aurait transmis sans pouvoir en conserver des reproductions, copies ou photocopies.

Art. 25. — Force majeure.

Une exception est faite à l'application des dispositions de l'article précédent dans l'hypothèse où les manquements de la part de l'une ou l'autre des parties à l'exécution de ses obligations auraient pour origine des événements de force majeure.

Il faut entendre ainsi, pour l'application des présentes, des événements imprévisibles, irrésistibles et de nature à rendre impossible l'exécution des obligations aux conditions stipulées dans la présente convention ; ces événements peuvent être, à titre indicatif, les suivants : actes des autorités gouvernementales, embargos, rejet de pièces importantes, coulées ou forgées, par suite d'un défaut de la matière, désastres naturels imprévus, grèves, etc.

Art. 26. — Autorisation préalable. - Date d'entrée en vigueur.

Le présent contrat sera soumis à l'autorisation préalable des autorités compétentes et ne prendra effet qu'après ces autorisations.

Art. 27. — Limites du contrat.

La licence accordée ci-dessus est limitée aux droits définis avec précision dans le présent contrat et aucun autre droit n'est accordé sur le know-how, les marques et/ou les brevets appartenant au fournisseur, que ceux expressément visés dans le présent accord.

Art. 28. — Non-renonciation.

Aucune omission ou délai de la part d'une des parties de requérir l'exécution ponctuelle des obligations de l'autre partie ne devra être considérée comme une renonciation de sa part à son droit de requérir l'exécution ponctuelle de ces obligations.

Art. 29. — Loi applicable.

Le présent contrat sera régi par la loi...

Art. 30. — Clause de juridiction.

Tout litige susceptible de survenir pour l'interprétation ou pour l'exécution des présentes sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de...

OU

Art. 31. — Arbitrage.

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat sera réglé par voie d'arbitrage à l'exclusion de tous recours aux tribunaux.

En cas de différend, la partie la plus diligente enverra à l'autre partie une lettre recommandée demandant l'arbitrage et désignant son arbitre. Dans le délai d'un mois, l'autre partie devra faire connaître le nom de son propre arbitre ; faute par elle de le faire, cet arbitre sera désigné par le président de la Chambre de commerce internationale à Paris sur demande de la partie la plus diligente.

Les deux arbitres ainsi désignés s'entendront sur la contestation, soit verbalement, soit par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la désignation du dernier arbitre.

A défaut d'entente, ils désigneront un troisième arbitre et s'ils ne sont pas d'accord, dans le délai d'un mois, sur le choix de ce troisième arbitre, celui-ci sera désigné par le président de la Chambre de commerce internationale à Paris sur demande de la partie la plus diligente. Ce troisième arbitre sera d'une nationalité différente de celle des deux parties. Les arbitres décideront à la majorité des voix, leur sentence devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la désignation du troisième arbitre.

Les arbitres statueront comme amiables compositeurs. Ils règleront eux-

mêmes leur procédure et décideront de l'attribution des frais relatifs à la procédure d'arbitrage. Leur sentence sera définitive et sans recours.

Le siège de l'arbitrage sera à Paris.

Art. 32. — Modification du contrat.

Ce contrat est le seul relatif à l'objet des présentes et ne peut être modifié que par un document écrit, signé par les deux parties.

EN CONSIDERATION DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNE LE PRESENT CONTRAT AU LIEU ET A LA DATE INDIQUES CI-DESSOUS.

Fait à ....., le .....

en X exemplaires.

Signatures.

ANNEXE VII

Commission Economique pour l'Europe (Nations Unies)

GUIDE SUR LA REDACTION DE CONTRATS PORTANT SUR LE TRANSFERT INTERNATIONAL DE KNOW-HOW (SAVOIR-FAIRE) DANS L'INDUSTRIE MECANIQUE (1)

I. — Introduction

But

1. Ce guide a pour but de faciliter la rédaction de contrats portant sur le transfert international de know-how dans l'industrie mécanique. Ces contrats tiennent actuellement une place de plus en plus importante dans les échanges internationaux et contribuent à diffuser les connaissances techniques, à l'échelle internationale.

Objet

2. L'objet direct du guide consiste à attirer l'attention sur quelques problèmes particuliers à ce genre de contrats et à établir une base pour la rédaction de clauses qui tiennent compte des intérêts des deux parties, de façon à rendre moins fréquents les cas de différends pouvant résulter de l'exécution des contrats.

Précautions

3. i) Le guide souligne à maintes reprises la nécessité pour les parties de rédiger leur contrat avec le plus grand soin en précisant leurs droits et obligations respectifs. Cette précaution qui, dans tout contrat, permet d'éviter des difficultés ultérieures, est spécialement utile en une matière encore en pleine évolution.

ii) Pour la même raison, il devrait être entendu que ce guide ne dispensera pas les négociateurs de recourir, en temps voulu, à des juristes spécialisés en la matière.

---

(1) Le texte de ce guide est reproduit ici avec l'aimable autorisation de la Commission Economique pour l'Europe.

II. — Considérations générales sur le know-how et sur son transfert

Définition et caractéristiques du know-how

4. i) De nombreuses définitions du know-how ont été données (2). Selon les cas, le know-how peut être constitué, pour un produit ou une catégorie de produits déterminés, par l'ensemble ou une partie des connaissances techniques nécessaires à l'élaboration, à la fabrication, au fonctionnement, à l'entretien et, éventuellement, à la commercialisation de ce ou ces produits ou de certains de leurs éléments ainsi qu'à n'importe quelle combinaison de ces opérations ; s'il s'agit de techniques ou de procédés, le know-how peut être constitué par l'ensemble ou une partie des connaissances techniques nécessaires à leur élaboration et à leur fonctionnement.

ii) Le know-how constitue une valeur économique qui, pour son exploitation, exige néanmoins, de la part de son détenteur, un acquis scientifique et de l'habileté technique.

Moyens techniques

5. i) Les connaissances techniques qui constituent le know-how peuvent avoir pour support, suivant les cas :

a) Des objets : échantillons, modèles non déposés, machines, appareils, pièces détachées, outillage, dispositifs d'usinage, etc. ;

b) Des documents techniques : formules, calculs, plans, dessins, inventions non brevetées, etc. ;

c) Des instructions : notes concernant l'élaboration, la fabrication ou le fonctionnement du produit ou du procédé, tours de main ou conseils pratiques d'exécution, recettes techniques, explications complémentaires à un brevet, données se rapportant à l'organisation du travail : spécifications relatives aux bâtiments, dispositions des installations, circuit de fabrication et méthodes de contrôle, qualification du personnel, assistance économique telle que le calcul du prix de revient, etc.

[Voir par. 37 et 38 : Observations sur la délivrance des moyens techniques].

ii) Il arrive aussi que les accords de know-how se rapportent à des inventions brevetées ou à des modèles déposés (voir par. 7, ii, et 62 à 66).

---

(2) Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), dans leur loi-type pour les pays en voie de développement concernant les inventions, décrivent le know-how, à l'article 53/1, comme « les procédés de fabrication ou les connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles ».

M. Paul Mathely, rapporteur général de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (A.I.P.P.I.), en donne, dans les *Annales de la propriété industrielle*, la définition suivante : « Le know-how consiste dans les connaissances et l'expérience acquises pour l'application pratique d'une technique ».

Protection légale

6. i) A la différence de l'invention qui fait l'objet d'un brevet, le know-how ne dispose pas encore d'une protection législative spécifique — nationale ou internationale ; il n'est ni enregistré ni publié. Si une divulgation en est faite, il ne peut — comme en matière de brevet d'invention — être protégé par un titre légal. Toutefois, en cas de divulgation abusive, le détenteur du know-how peut, sans préjudice des réparations de caractère contractuel, invoquer, dans la mesure où le droit applicable le permet, une protection de droit commun : dommages et intérêts et, éventuellement, cessation de concurrence déloyale, sanctions pénales, etc. (voir aussi par. 11, iv).

ii) Tant qu'une invention n'est pas brevetée, elle ne peut être considérée que comme un know-how, ce qui ne met pas obstacle à une demande ultérieure de brevet, sous réserve des dispositions propres aux législations nationales sur les brevets d'invention.

Know-how et brevets

7. Les raisons pour lesquelles un know-how n'est pas breveté sont nombreuses :

i) Tout d'abord, l'invention n'est pas toujours brevetable (absence de niveau inventif suffisant, appartenance à un domaine exclu par la loi, etc.) ;

ii) Il arrive que le know-how soit postérieur au brevet ; l'expérience acquise à l'occasion de l'exploitation industrielle d'un brevet peut donner naissance à un know-how complémentaire, brevetable ou non ;

iii) Enfin, le know-how peut être un substitut du brevet lorsque le secret est préféré à la sécurité.

[Le problème du know-how lié aux brevets est traité aux paragraphes 62 à 66 et 78].

Eléments secrets

8. i) Normalement, le know-how comprend un ensemble d'éléments dont l'un au moins ou, à défaut, dont la combinaison, possède un caractère secret. Cet élément contribue à la valeur économique du know-how et confère un caractère juridique particulier au transfert du know-how. Ce secret n'est pas nécessairement permanent ni l'apanage d'un seul détenteur. Néanmoins, pour autant que le secret existe, et tant qu'il n'est pas divulgué, chacun de ses détenteurs jouit d'un avantage sur ses concurrents — avantage que le détenteur a d'autant plus intérêt à exploiter qu'il est éphémère.

ii) Le présent guide traite directement ou indirectement des conséquences du caractère secret sur les obligations des parties aux paragraphes suivants :

	Paragraphes
Risques particuliers du transfert de know-how	11
Risques supplémentaires	14
Négociations préliminaires	15 à 22 (chap. III)
Durée des obligations des parties	25
Dispositions d'ordre public	26, ii
Préservation du secret : obligations du fournisseur	44
Echange de know-how	53, ii

Préservation du secret : obligations du preneur 54
Effets de la perte fortuite du caractère secret 55
Communication des améliorations ..... 59 à 61
Réparations pour divulgation du secret 82
Effets de l'expiration du contrat 88,

iii) Il arrive aussi que le know-how ne comporte pas d'éléments secrets mais que son transfert présente cependant, pour un preneur éventuel, une économie de temps et d'argent.

Transfert du know-how

9. *Contrat de know-how.* — Le contrat de know-how fixe les modalités qui régissent le transfert de know-how du fournisseur (3) au preneur (3).

10. *Intérêt pour les parties.* — Le preneur qui négocie un contrat de know-how cherche d'habitude à acquérir, plus rapidement que s'il procédait individuellement à des expériences préalables, des connaissances techniques dont il ne dispose pas. Généralement, il désire utiliser le know-how avec un certain rendement et des normes de qualité déterminées. Le fournisseur, en transférant son know-how, tient essentiellement à obtenir une contrepartie — généralement d'ordre pécuniaire. Il arrive aussi qu'il puisse désirer coopérer avec le preneur dans des opérations industrielles ou commerciales.

11. *Risques particuliers*

i) Le transfert du know-how entraîne pour les deux parties des problèmes plus complexes que ceux qui accompagnent généralement des contrats de cession ou de licence de brevets ou de droits d'auteur ;

ii) Le fournisseur peut craindre, si le secret est divulgué par le preneur ou par son personnel, qu'il n'ait pas à sa disposition une action adéquate en compensation ; de plus, il peut hésiter à accéder à la demande du preneur de garantir les résultats de l'application d'un procédé dont le preneur n'a peut-être pas à sa disposition tous les moyens de mise en œuvre ;

iii) Quant au preneur qui désire normalement utiliser le know-how pour surpasser ou égaler ses concurrents sur le plan technique, il peut craindre que le secret ne soit déjà ou n'entre tôt ou tard en possession de ceux-ci ; il peut également craindre de ne pas obtenir le résultat qu'il souhaite ; en d'autres termes, il n'a pas de base certaine pour estimer un avantage dont il ne connaît ni la durée ni l'étendue ;

iv) A ces problèmes inhérents au transfert de know-how dans un cadre national s'ajoutent, à l'échelon international, outre l'absence de dispositions spécifiques sur la protection du know-how dans les conventions internationales, l'absence presque générale de dispositions spécifiques de caractère national auxquelles sont soumis le transfert et la divulgation du know-how et, là où des dispositions existent, leur extrême diversité.

12. *Choix du contractant — Confiance mutuelle.* — En conséquence de ces incertitudes, il est recommandé aux parties de choisir leur cocontractants avec discernement. Le soin apporté à ce choix se justifie d'autant plus que le contrat de know-how requiert une confiance et une bonne foi mutuelles.

---

(3) Les dénominations de « fournisseur » et de « preneur » n'ont aucune signification juridique particulière ; elles correspondent à un usage courant.

13. *Contrat intuitu personae.* — Etant donné que la confiance mutuelle entre les parties et la personnalité de ces dernières sont des éléments essentiels de tout contrat de know-how, il est prévu parfois qu'elles peuvent dénoncer le contrat si les contractants venaient à changer de personnalité (fusion, concentration d'entreprises, etc.).

14. *Risques supplémentaires*

i) Même si les parties sont de parfaite bonne foi, un contrat de transfert de know-how implique toujours une série de risques particuliers dont elles doivent tenir compte.

ii) *Effet irréversible du transfert.* — Une fois le know-how transféré, le preneur ne sera plus en état de l'oublier ou de le restituer intégralement au fournisseur. [Cette remarque concerne particulièrement les observations évoquées au paragraphe 32 du guide].

iii) *Incertitude quant à la durée du know-how.* — De plus, le temps pendant lequel le know-how garde sa valeur est indéterminé : c'est ainsi que les parties doivent être attentives au fait que, à la suite de progrès techniques très rapides, le know-how peut tomber dans le domaine public et perdre sa valeur au bout de peu de temps (voir par. 55).

III. — Négociations préliminaires

Problème du secret

15. Les négociations préliminaires à la conclusion de contrats de know-how touchent naturellement à la nature, à l'étendue et à la durée des prestations éventuelles des parties ainsi qu'aux autorisations préalables nécessaires. Elles ne diffèrent pas sur ces points de prénégociations à la conclusion de contrats ordinaires de fourniture de biens à l'échelon international.

16. *Difficulté de ces prénégociations.* — En ce qui concerne spécialement le transfert de know-how, ces négociations sont en outre d'habitude influencées par le problème du secret ; elles sont particulièrement délicates du fait que le détenteur du know-how désire donner au preneur éventuel des renseignements suffisants pour l'intéresser à l'opération, tout en évitant de lui fournir les indications qui lui permettraient d'obtenir ce qu'il désire sans avoir à conclure de contrat.

17. *Précautions à prendre par le fournisseur.* — Les représentants du fournisseur doivent veiller à ne pas être amenés, au cours de la discussion, à dévoiler involontairement le secret ou même à donner des informations qui permettraient de le découvrir. Cette précaution est particulièrement recommandée lorsque les négociateurs s'adjoignent des experts qui sont au courant des derniers perfectionnements en la matière.

18. *Description des résultats obtenus.*

i) Une méthode à laquelle les parties peuvent avoir recours, pour résoudre le problème du secret au cours des négociations préliminaires, consiste à ne mentionner aucune information confidentielle sur les éléments secrets du know-how, mais à décrire uniquement les résultats obtenus, la détermination

du contenu du know-how étant éventuellement réservée à une procédure de contrôle contradictoire devant avoir lieu après la conclusion du contrat, dans les installations du fournisseur.

i) Néanmoins, cette méthode ne convient pas toujours car le fournisseur peut ne pas désirer que son know-how fasse l'objet d'un contrôle dans ses ateliers. De plus, le preneur, tout en ayant confiance qu'il recevra intégralement le know-how, est cependant laissé dans l'ignorance de la nature des moyens qui le constituent ; il ne sera pas en mesure, par conséquent, d'apprécier à sa juste valeur le prix qui est demandé par le fournisseur.

19. *Engagement écrit préalable.*

i) Dans la plupart des cas, le fournisseur ne communiquera aucune information secrète au cours des prénégociations. Néanmoins, il acceptera parfois de donner au preneur éventuel des informations qui ne révèlent pas l'essentiel du secret du know-how mais qui ont cependant un caractère confidentiel.

ii) Dans ce cas, les parties concluent parfois un accord écrit préalable, par lequel le preneur éventuel s'engage à ne pas communiquer, ni divulguer, ni utiliser, avant la conclusion éventuelle du contrat, les informations qu'il pourrait obtenir au cours de ces négociations préliminaires qui auraient un caractère confidentiel.

iii) Il arrive que cet accord fasse mention d'une indemnité forfaitaire à payer par le preneur en cas de violation, encore qu'en vertu de certaines lois nationales applicables ce forfait ne puisse être sanctionné en justice.

iv) Il arrive aussi que cet accord préalable comprenne une clause compromissoire, lorsque les parties désirent régler par voie d'arbitrage tout conflit qui pourrait résulter de son application ou de son interprétation (voir par. 90).

20. *Valeur de l'engagement.*

i) En cas de violation de cet engagement par le preneur éventuel, le fournisseur pourrait se servir de cet écrit devant les tribunaux ou devant des arbitres pour obtenir réparation du dommage.

ii) Néanmoins, le fournisseur ne devrait pas attacher une trop grande valeur à ce document, car il pourrait être difficile à un juge ou à un arbitre d'évaluer les réparations qu'il convient d'octroyer.

iii) De toute façon, qu'il s'agisse de contrat de know-how ou de tout autre contrat, le poids accordé par les juges ou par les arbitres à un engagement de cette sorte, de même que la protection accordée au fournisseur en l'absence d'un tel engagement, dépendra essentiellement de la loi applicable ainsi que de la jurisprudence qui s'y rapporte (voir par. 89).

21. *Paiement préalable d'une somme d'argent.*

i) Il peut arriver que le détenteur ne dispose pas d'assez d'informations sur la réputation du preneur éventuel, sur sa capacité technique, sur sa solvabilité, etc. Dans ce cas, avant de livrer les informations de caractère confidentiel, le détenteur pourrait exiger une somme d'argent qui servirait de caution de l'engagement de ne pas utiliser les informations confidentielles.

ii) En cas de conclusion du contrat, cette somme serait déduite du paiement à effectuer par le preneur.

iii) Dans le cas où le contrat ne serait pas conclu, il faudrait prévoir ce qu'il faut faire de cette somme d'argent : la caution pourrait être perdue pour le preneur, sans que ce dernier soit, pour autant, autorisé à divulguer les informations confidentielles ; elle pourrait aussi être restituée au preneur, immédiatement ou après un certain délai, en tout ou en partie.

iv) La difficulté de cette solution est qu'une somme minime ne constituerait pas une garantie adéquate et qu'une somme importante pourrait rebuter le preneur éventuel qui ne serait pas décidé à conclure le contrat.

22. *Echange de know-how, assistance technique, etc.* — Dans la pratique, les difficultés inhérentes aux prénégociations peuvent être atténuées dans le cas où l'opération fait partie d'un échange de know-how ainsi que dans le cas où le transfert de know-how est l'accessoire d'une assistance technique (4) (voir par. 39) fournie au preneur ou même d'une vente importante de matériel.

IV. — Rédaction du contrat (5)

Objet du contrat

23. Les négociateurs ont soin de rédiger leur contrat en termes précis et non ambigus et avant tout de définir exactement le know-how qui fait l'objet du contrat, de façon à réduire au minimum les interprétations qui peuvent être données ultérieurement des obligations des parties et de permettre, en cas de différend, au juge ou à l'arbitre, de trouver dans la volonté des parties clairement exprimée la source principale d'une solution.

Préambule

24. Avant d'énumérer les diverses obligations des parties, les contrats contiennent souvent un préambule (6) qui précise les intentions des parties, le but et le domaine du know-how, les moyens qui le constituent et le type de contrat. Ces renseignements peuvent constituer une source complémentaire d'interprétation des obligations des parties en cas de contestation. Parfois, référence est faite aux droits de propriété industrielle du fournisseur, acquis ou demandés, existant dans le pays du preneur (voir à ce sujet par. 62 à 66).

Durée des obligations des parties

25. Si l'une ou l'autre des parties — ou toutes les deux — s'engagent à fournir des prestations échelonnées dans le temps, elles précisent souvent au contrat la durée de chacune de ces prestations. Cette précaution se justifie parce que le transfert du know-how peut être combiné avec d'autres opérations dont les effets juridiques ont une durée différente ; elle permet également d'éviter des contestations au cas où le secret perdrait de son importance après un certain temps.

Dispositions d'ordre public des lois applicables

26. Les parties sont attentives au fait que la loi qu'elles ont choisie (voir par. 89) ainsi que les lois applicables sur les territoires impliqués par le contrat (territoire du fournisseur, du preneur, de l'exécution du contrat, etc.) peuvent comporter des dispositions impératives d'ordre public qui ont pour effet de limiter leur liberté de contracter et dont la méconnaissance leur serait préjudiciable. Ces dispositions concernent en particulier :

---

(4) Quoique la fourniture de know-how puisse être considérée comme un élément d'assistance technique au sens large du terme, l'expression « assistance technique » utilisée dans ce guide se réfère à des prestations différentes de la fourniture de know-how et qui en sont un complément.

(5) Voir aussi chapitre XI : Dispositions finales.

(6) Selon certaines lois, le préambule ne fait pas *ipso facto* parti du contrat.

i) Les autorisations gouvernementales nécessaires (contrôle des changes, licences d'importation et d'exportation, etc.).

ii) Les règles qui peuvent avoir pour effet de s'opposer au maintien du caractère secret des informations transmises ou qui permettraient à l'Etat d'utiliser ou de transmettre à des tiers les informations.

iii) Les dispositions sur le recours des tiers (voir par. 67).

iv) Le régime fiscal (voir par. 68).

v) Les dispositions relatives aux pratiques commerciales restrictives (voir par. 69).

vi) La procédure de règlement des différends, etc. (voir par. 72 et 90).

vii) Les dispositions relatives à la réparation des dommages (voir par. 73).

Langues utilisées — Equivalence

27. i) Lorsque le contrat est rédigé en plusieurs langues, les parties indiquent dans la ou lesquelles d'entre elles le texte a un caractère authentique (voir par. 91) ;

ii) Les parties veillent à prévoir les traductions des documents et instructions faisant partie du know-how et formulent éventuellement des réserves quant à ces traductions (voir par. 38, ii et iii).

iii) Il arrive ainsi que soit mentionné un tableau d'équivalence entre systèmes d'unités utilisés dans le pays du fournisseur et celui du preneur (voir par. 38, iv).

V. — Modalités du contrat

28. Sous peine d'être ambigu, le contrat précise d'habitude les modalités selon lesquelles est régi le transfert de know-how : types de transfert, domaine d'utilisation, exclusivité, etc.

Types de transfert de know-how

29. Les contrats de know-how sont si variés, les points de vue auxquels on peut se placer pour les classer et les réduire à quelques types sont si nombreux, que toute tentative dans ce sens risque de masquer la complexité de la matière.

30. *Opération unique ou continue.*

i) L'expérience a néanmoins conduit à admettre, entre autres, une classification de ces contrats en trois catégories, selon l'époque et la durée du transfert.

ii) La première comprend les contrats qui ont pour objet le transfert du know-how relatif à un produit ou à un procédé déterminé, dans l'état où il se trouve à l'époque du contrat, et cela par des actes simples, tels que remise de documents, liste de machines avec leurs caractéristiques, visite d'ateliers ou d'usines avec autorisation de prendre des notes, des photos, etc. Dans ce cas, le preneur fait son affaire de tirer parti comme bon lui semble des informations ainsi recueillies.

iii) La deuxième catégorie est une variante de la première : le know-how transféré est limité à un produit ou à un procédé déterminé dans l'état où il se trouve à l'époque du contrat ; mais le transfert a lieu par des actes complexes et successifs dont le terme et les phases sont définis par le contrat, le cédant s'engageant par exemple à effectuer la mise en place et la mise au point du dispositif ou du processus de fabrication.

iv) La troisième catégorie comprend les contrats qui ont pour objet le transfert et parfois le transfert réciproque du know-how relatif à un domaine technique et à tous les produits et procédés qui y entreront successivement pendant une période définie par le contrat, y compris éventuellement les améliorations que les parties pourraient y apporter.

31. *Opération principale ou accessoire.*

i) Lorsque le transfert de know-how n'est lié à aucune autre opération commerciale, on l'appelle parfois transfert de know-how « pur ».

ii) Inversement, si le transfert du know-how est l'accessoire d'une vente de matériel, d'une licence de brevet, d'une concession de marque ou d'autres opérations, il s'agit d'un transfert de know-how combiné.

iii) Dans ce cas, le transfert de know-how fait l'objet de clauses séparées, voire d'un contrat distinct, étant donné les effets différents des obligations des parties, notamment en ce qui concerne leur durée.

iv) Il arrive qu'un know-how accessoire d'une opération commerciale importante soit transmis sans faire l'objet d'un paiement complémentaire distinct.

Domaine d'utilisation du know-how

32. i) *Territoire.* — Le contrat a soin de préciser les restrictions — ou les limitations — qui sont mises à l'exploitation du know-how par le preneur et notamment les limites territoriales dans lesquelles il peut être utilisé.

ii) *Opérations.* — Sauf réserves expresses, l'exploitation du know-how comprend normalement la fabrication et la vente. Des indications peuvent être données sur les sous-licences (voir par. 70).

iii) *Secteur industriel.* — Le contrat peut également prévoir que les droits d'exploitation du know-how par le preneur se réfèrent seulement à une branche d'industrie particulière ou à un type de production déterminé.

iv) *Durée.* — Quoique le transfert de know-how soit irréversible (voir par. 14), le contrat peut prévoir que la durée du droit d'exploitation du know-how par le preneur sera limitée dans le temps. Dans ce cas, les moyens grâce auxquels le know-how a été communiqué, y compris toutes les copies, peuvent faire retour au fournisseur, à l'expiration du contrat. Cette solution se justifie dans le cas où il est mis fin prématurément au contrat, notamment à la suite de sa résiliaion (voir par. 81, ii).

v) Toutes ces limitations peuvent être exprimées sous une forme positive ou négative ; elles gagnent à être définies avec précision et d'une manière exhaustive.

vi) *Autres conditions.* — Il arrive que le contrat stipule d'autres conditions à l'exploitation du know-how par le preneur et, notamment, la fixation du prix de vente du produit fabriqué au moyen du know-how, l'achat de certaines marchandises, etc.

33. *Réserves.*

i) Les parties ne peuvent ignorer que les restrictions à l'exploitation du know-how mentionnées au paragraphe précédent sont parfois difficiles à faire respecter, étant donné l'effet irréversible du transfert de know-how et la difficulté de prouver les violations, parfois même involontaires, de ces restrictions (voir par. 14).

ii) Il arrive, d'autre part, que ces restrictions soient sujettes à autorisation ou interdites aux termes de dispositions — sur les pratiques commerciales restrictives — de la législation nationale ou internationale applicable (voir par. 69).

Exclusivité

34. i) Le know-how est transmis au preneur à titre exclusif lorsque, aux termes du contrat, le fournisseur renonce à l'exploiter et à le faire exploiter par un tiers, dans le territoire et pour la durée stipulée au contrat (7).

ii) Lorsque les parties désirent limiter cette exclusivité en laissant au fournisseur le droit d'exploiter lui-même le know-how dans le territoire pour lequel elle est accordée, elles ont soin de le préciser au contrat.

iii) En revanche, il arrive que le contrat donne simplement au preneur le droit d'exploiter le know-how dans les conditions qui sont précisées, le fournisseur se réservant le droit de l'exploiter également ou d'en disposer à sa convenance, sans toutefois porter préjudice aux droits du preneur, établis par le contrat.

iv) Une série de variantes et de situations intermédiaires sont décrites plus loin (**voir par. 43**).

VI. — Obligations du fournisseur

35. *Enumération.* — Le fournisseur s'engage nécessairement à transmettre les connaissances techniques qui constituent le know-how. Il peut, en outre, donner certaines garanties de résultat et, suivant les cas, fournir une assistance technique, accorder une exclusivité et souscrire à d'autres engagements accessoires qu'il convient de préciser.

Délivrance des moyens techniques

36. *Modalités.* — Le contrat fait état des modalités selon lesquelles les moyens qui permettent au preneur d'entrer en possession du know-how lui sont transmis et notamment du lieu, de l'époque ou de la date à laquelle s'effectue cette transmission.

37. *Objets et documents techniques.* — Lorsque le know-how a pour support des objets et documents techniques, le contrat fournit des précisions sur le transport de ces objets, le lieu et les délais de livraison, le transfert des risques, les conséquences du retard, les pièces de rechange à fournir éventuellement, les causes d'exonération, etc. — toutes considérations qui se trouvent habituellement dans les contrats de fourniture de biens. Si, parmi le matériel technique à transmettre figurent des machines ou de l'équipement lourd, leur fourniture fait parfois l'objet d'un arrangement spécial.

38. *Instructions.*

i) Les instructions, les conseils pratiques, les explications peuvent être transmis par une simple visite du preneur ou de ses agents dans les ateliers du fournisseur. Le contrat précise dans ce cas les modalités de cette visite : époque, durée, personnel visitant et personnel mis à la disposition des visiteurs, explications sur place et sur documents, moyens d'utilisation du know-how, etc.

ii) La transmission des instructions peut aussi consister en un apprentissage du personnel du preneur, dans les ateliers du fournisseur ou du preneur, par le personnel du fournisseur. Le contrat précise également les modalités de cet apprentissage et, notamment, la langue dans laquelle les instructions sont données ainsi que les interprétations éventuelles.

iii) Les instructions sont parfois réunies dans un manuel que le fournisseur remet au preneur. Si le preneur demande une traduction de ce manuel, le fournisseur pourra faire des réserves tendant à limiter ou à exclure sa responsabilité, lorsqu'il n'établit pas lui-même cette traduction.

---

(7) L'exclusivité peut également comprendre d'autres facteurs que le territoire et la durée (par exemple les droits de fabrication et de vente).

iv) Si les dimensions auxquelles se réfèrent les instructions sont données dans un système d'unité qui ne correspond pas à celui qui a cours dans le pays du preneur, il peut être utile, sinon nécessaire, d'établir son équivalence entre les deux systèmes. Le fournisseur peut également être amené à faire des réserves sur cette équivalence, lorsque la précision des mesures est un élément essentiel du know-how.

Assistance technique au personnel du preneur

39. Si le know-how s'applique à un domaine très spécialisé pour lequel le preneur est relativement inexpérimenté, les parties conviennent parfois que le fournisseur instruira le personnel du preneur sur la façon d'utiliser le know-how. A cet effet, le contrat précise les modalités de la fourniture de cette assistance : lieu où elle s'effectue (ateliers du fournisseur ou du preneur) ; époque et durée pour laquelle elle a été envisagée ; nombre d'apprentis et d'instructeurs ; qualification de ceux-ci ; conditions d'apprentissage en rapport avec le fonctionnement de l'entreprise où se fait l'apprentissage ; mesures tendant à éviter les indiscrétions ; conditions de travail, de logement, de transport, d'assurance du personnel concerné, rémunération des instructeurs, modalités de paiement, etc.

Garantie de résultat

40. *Modalités.* — Il arrive que le contrat stipule une garantie par le fournisseur des résultats qu'obtiendra le preneur ; il arrive aussi que le contrat se réfère uniquement à une autorisation du fournisseur au preneur de constater les résultats déjà obtenus au moyen du know-how.

41. *Constatation des résultats obtenus par le fournisseur.*

i) Le contrat peut stipuler que le know-how est déjà utilisé avec certains résultats par le fournisseur, par un de ses associés ou un de ses clients et que le preneur peut constater ce fait en procédant soit à des visites, soit à des essais techniques.

ii) Dans ce cas, le contrat précise les modalités de ces visites ou de ces essais : endroit et date à laquelle ils ont lieu, personnel autorisé à y participer, nombre des séances, conditions de sécurité, etc.

iii) Il arrive que soient stipulés des délais qui permettent au fournisseur de corriger les défauts qui seraient apparus au cours de ces essais.

42. *Garantie des résultats à obtenir par le preneur.*

i) Si le fournisseur garantit les résultats qu'obtiendra le preneur en utilisant le know-how, le contrat ne se borne pas à donner une définition vague ou ambiguë de la garantie mais, étant donné l'importance de l'obligation et les conséquences qu'entraînerait son inexécution, il précise les modalités de cette garantie et les conditions qui doivent permettre de la satisfaire.

ii) Des précisions sont fournies sur les paramètres techniques des résultats à obtenir : normes de qualité à atteindre, quantités à produire, rendement minimal ou normal, dimensions particulières, tolérances admises, etc.

iii) Les conditions nécessaires et suffisantes pour que la garantie puisse jouer sont également énumérées dans le détail ; elles peuvent partir des qualités des matières premières en passant par le choix et l'emplacement des appareillages en cause, les conditions de travail, etc., et aller jusqu'aux éléments extérieurs tels que température et humidité de l'atmosphère.

iv) Le fournisseur s'engage d'habitude à prêter son concours pour que le preneur obtienne les résultats garantis, y compris, en cas de difficulté, l'assistance technique nécessaire.

v) Le contrat précise en outre les conditions des essais auxquels il sera procédé chez le preneur, des mises au point nécessaires et de leur durée, de la prise en charge et de la réception définitive. Dans le silence du contrat, la réception aura normalement pour effet d'exonérer le fournisseur de la responsabilité qu'il avait assumée au sujet de la garantie.

vi) Les réparations envisagées dans le cas où les résultats ne sont pas obtenus par le preneur font l'objet des paragraphes 76 et 77.

Droits exclusifs et non exclusifs

43. i) L'exclusivité ne se présume pas. Si les parties veulent y recourir, elles auront soin de le mentionner au contrat et de préciser s'il s'agit d'une exclusivité opposable ou non au fournisseur.

ii) L'exclusivité du droit d'exploitation du know-how s'accompagne, d'habitude, de limitations territoriales ; toutefois, si le fournisseur accorde au preneur des droits exclusifs dans certains pays ou territoires, il peut aussi lui accorder des droits non exclusifs dans d'autres pays ou territoires.

iii) L'exclusivité peut également être liée à des restrictions quant aux opérations permises ou au secteur industriel envisagé.

Exemple n° 1 : le fournisseur peut accorder au preneur un droit exclusif d'exploitation du know-how pour la fabrication et la vente dans un pays déterminé et un droit exclusif pour la vente seulement dans un autre pays.

Exemple n° 2 : le preneur peut obtenir un droit exclusif d'exploitation du know-how, dans certains pays, pour la fabrication de n'importe quel objet, et un droit non exclusif dans tous les autres pays pour la fabrication, au moyen du know-how, de certains objets seulement.

iv) L'exclusivité accordée au preneur, dans un territoire, pour une opération déterminée et dans un domaine particulier, peut encore être limitée par une stipulation suivant laquelle le fournisseur se réserve le droit :

a) D'exploiter le know-how sur le même territoire (dans le même but ou dans un but différent : exclusivité non opposable au fournisseur).

b) De le transférer à un deuxième preneur, dans les mêmes limites territoriales mais dans un but différent.

Le cas se rencontre par exemple lorsque le preneur utilise l'objet fabriqué grâce au know-how pour la production de ses propres articles, alors que le fournisseur désire que cet objet soit vendu indépendamment, éventuellement sous sa propre marque de fabrique.

v) Parfois, le fournisseur s'engage à communiquer au preneur, à sa demande, le nom des autres preneurs et les territoires sur lesquels ils opèrent, et à lui accorder la clause du « preneur le plus favorisé ».

Préservation du secret

44. Quoique l'obligation de préserver le caractère secret du know-how appartienne essentiellement au preneur, celui-ci, à partir du moment où il est capable d'exploiter le know-how, surtout s'il a obtenu des droits exclusifs, pourra avoir intérêt à ce que le fournisseur en préserve également le secret. De plus, chaque fois que le contrat implique des obligations réciproques similaires — échange de know-how, échange de perfectionnements —, le fournisseur pourra être astreint aux mêmes obligations que le preneur de maintenir

le caractère secret de ce qu'il reçoit. C'est pourquoi le contrat donne parfois des précisions sur l'obligation du fournisseur de préserver le caractère secret de ce qu'il fournit ou de ce qu'il pourrait recevoir ultérieurement en échange, ainsi que la durée de cette obligation.

Indications complémentaires

45. *Titre permettant de disposer du know-how.*

i) Le contrat donne éventuellement des précisions sur la base juridique qui permet au fournisseur de disposer du know-how (créateur ou cessionnaire) ou, le cas échéant, sur les dispositions qui pourraient avoir été prises par lui tendant à limiter juridiquement l'utilisation du know-how par le preneur.

ii) Il se peut par exemple que le fournisseur ait déjà transféré à des tiers des licences exclusives de know-how ou des droits de propriété industrielle qui recouvrent partiellement les opérations ou le domaine d'exploitation industrielle envisagés au contrat pour l'exploitation du know-how par le preneur. Des situations de ce genre peuvent se présenter lorsque le fournisseur a conclu avec des tiers des accords se rapportant à l'échange continu de know-how.

iii) Il est de la plus haute importance qu'en concluant le contrat le fournisseur ne s'engage pas par inadvertance à fournir plus que ce qu'il possède, ou possédera, de façon que le preneur n'ait pas l'impression qu'il recevra plus que ce que le fournisseur est en droit de lui donner.

46. *Valeur économique.*

i) Le contrat donne parfois des indications sur la valeur technique et économique du know-how.

ii) Si, par exemple, le fournisseur est fermement persuadé qu'au moment de la conclusion d'un contrat il possède toutes les connaissances les plus récentes en la matière, le contrat peut stipuler que le know-how transféré se trouve au niveau des progrès techniques les plus récents dans ce domaine.

iii) Dans d'autres cas, il peut être précisé que le know-how se trouve au niveau le plus élevé connu du fournisseur ou simplement qu'il s'agit d'un know-how utilisé par le fournisseur.

VII. — Obligations du preneur

47. *Enumération.* — Normalement, l'obligation principale du preneur consiste à effectuer un paiement en contrepartie du know-how reçu, quoique le know-how puisse être acquis sans paiement distinct à titre gratuit lorsqu'il est le complément d'autres opérations commerciales. En second lieu, pour autant que le know-how comprenne un élément secret, le preneur doit s'engager à préserver ce secret. Il peut arriver, en outre, que le preneur souscrive des obligations d'exploiter, s'engage à maintenir la qualité des objets produits au moyen du know-how, ou accepte des obligations accessoires.

Paiement

48. *Modalités.* — Le paiement peut s'effectuer en espèces ou en marchandises ; il peut consister aussi en un échange de know-how. Outre les précisions relatives au paiement du know-how, le contrat peut également faire état d'au-

tres paiements pour des transactions connexes à celle du know-how entre fournisseur et preneur, telles que la fourniture de certaines marchandises, d'une assistance technique, etc.

49. *En espèces.*

i) Si le paiement s'effectue en espèces, les parties précisent d'habitude en quel lieu, en quelle monnaie et suivant quel mode il s'effectuera ; elles sont également attentives aux problèmes que pourraient poser la convertibilité des monnaies, le contrôle des changes, le taux de change, la référence à l'or ou à tout autre indice, l'incidence des taxes, etc.

ii) Parmi les paiements en espèces, on peut distinguer les sommes forfaitaires et les redevances variables dont le montant est lié à la mise en œuvre du know-how. Il se peut d'ailleurs que le paiement soit constitué par une combinaison de ces deux modalités : forfait au moment de la conclusion du contrat et redevances lorsque le know-how est mis en œuvre.

50. *Forfaits.*

i) Les forfaits peuvent consister dans le paiement d'une somme unique ou dans des versements échelonnés fixés d'avance — constants, croissants ou décroissants.

ii) Le contrat donne des précisions sur les modalités de ces forfaits et en particulier sur la date ou sur l'époque à laquelle ils s'effectuent.

iii) En contrepartie de ces paiements clairement définis et dont l'exécution peut être antérieure aux obligations ou à certaines obligations du fournisseur, le preneur est particulièrement attentif à ce que ces dernières soient bien précisées au contrat.

51. *Redevances.*

i) Lorsque le preneur s'acquitte de ses obligations par le paiement de redevances, il est prévu que le fournisseur aura les moyens de faire vérifier les résultats du preneur, de façon à pouvoir évaluer la redevance due. Il arrive, notamment, que les registres du preneur dans lesquels est consigné le nombre d'articles produits et vendus soient mis à la disposition du fournisseur.

ii) Il se peut que, pour établir cette relation entre les redevances et le résultat, le contrat se réfère au chiffre d'affaires concernant le produit fabriqué avec le know-how, au prix de vente ou au volume de production. Des précisions devraient être parfois données sur ce qu'il faut entendre par « chiffre d'affaires », la notion n'en étant pas la même dans tous les pays, et sur les montants qui peuvent être déduits du chiffre d'affaires ou du prix de vente brut pour rabais octroyés ou postes à déduire. A cet égard, la question du paiement des taxes sur le chiffre d'affaires ou sur la transmission des produits fabriqués, dans le pays du preneur, peut aussi faire l'objet d'une référence.

iii) Il arrive que le contrat stipule le paiement de redevances minimales ou maximales, quels que soient les résultats obtenus. Au lieu des minimaux et maximaux ou en plus de ceux-ci, on peut aussi recourir à un système d'échelles de redevances plus que proportionnelles ou moins que proportionnelles aux résultats obtenus.

iv) Le contrat précise aussi :

a) La date à laquelle les redevances sont dues : par exemple, lorsque l'objet pour lequel l'utilisation du know-how était nécessaire a été produit.

b) La date à laquelle ces redevances doivent être payées : lors de la livraison à un client du produit fabriqué grâce au know-how ; lors du paiement par ce client à la fin de l'année ; ou dans certains délais par rapport à ces événements, etc.

52. *Paiements en marchandises ou en prestations.* — Les paiements en espèces sont parfois remplacés ou assortis de paiements en marchandises ou en prestations.

53. *Echange de know-how.*

i) Le preneur peut également s'acquitter de ses obligations en offrant au fournisseur d'autres connaissances techniques ; ce genre de contrat, qui se conclut normalement entre entreprises ayant atteint un niveau technique équivalent ou entre entreprises complémentaires, peut être aléatoire et sa durée indéterminée. Cependant, lorsqu'il sert de point de départ à un échange continu de know-how, pas encore découvert, il peut aboutir à un haut degré de coopération technique, voire d'association entre entreprises. Il s'accompagne parfois de recherches techniques communes.

ii) Les parties à cet échange de know-how sont attentives, lorsqu'elles concluent ultérieurement des transferts de know-how avec des tiers dans le même domaine ou des domaines voisins, à ne pas révéler de secrets qu'elles auraient appris à la suite de cet échange. A cet égard, les problèmes posés par l'échange de know-how sont assez semblables à ceux qui résultent de la communication réciproque d'améliorations (voir chap. VIII : Autres obligations, par. 61).

Préservation du secret

54. *Elément essentiel.* — (Voir par. 8, ii, donnant référence à tous les paragraphes du guide traitant du secret).

i) L'obligation du preneur de préserver le secret communiqué par le fournisseur peut être un élément essentiel du contrat ; dans ce cas, le contrat contient une disposition par laquelle le preneur s'engage à ne pas divulguer, ni communiquer à des tiers, les informations identifiées spécifiquement comme étant secrètes, reçues dans le cadre du transfert de know-how.

ii) Le preneur s'engage également, dans ce cas, à prendre les mesures appropriées pour que l'élément secret du know-how ne soit pas divulgué par son personnel ou ses associés.

iii) Lorsque les parties entendent apporter une exception à l'application de cette disposition fondamentale — dans le cas de sous-licence ou de sous-traitance, par exemple —, elles ont soin de le stipuler par dérogation expresse.

Effets de la perte fortuite du caractère secret

55. i) Il arrive que le contrat prévoie le cas où le caractère secret du know-how — pour autant que le secret soit un élément essentiel du know-how — ne se maintiendrait pas jusqu'à l'expiration, sans que ce fait puisse être imputé à l'une ou l'autre des parties.

ii) Les parties stipulent les conséquences que cette situation peut entraîner en ce qui concerne notamment leur obligation d'exploiter — si elle existe — ainsi que, éventuellement, l'expiration du contrat.

iii) En ce qui concerne les paiements, la solution qu'elles proposent différera souvent selon que le paiement consiste en un forfait unique, en versements échelonnés ou en redevances ; elle pourrait être influencée également, s'il s'agit de versements échelonnés, par la législation sur les pratiques commerciales restrictives qui pourrait être appliquée.

iv) Le contrat stipule parfois qu'il pourra être dénoncé lorsque le secret est non seulement un élément essentiel, mais la base même du contrat.

Obligation d'exploiter

56. i) Lorsque le paiement du know-how s'effectue en redevances, le contrat stipule ordinairement l'obligation du preneur d'exploiter le know-how pendant la période prévue pour le paiement des redevances, d'atteindre un volume de production minimal et un degré de qualité déterminé.

ii) Le preneur, néanmoins, est attentif à ne s'engager de la sorte que dans les limites d'une exploitation rentable et pour autant que la valeur du know-how n'ait pas été rendue caduque par une nouvelle invention pendant la durée du contrat ou n'ait pas été annulée par la perte du caractère secret.

Maintien de la qualité

57. i) Le contrat de transfert de know-how peut être assorti de la faculté ou de l'obligation pour le preneur d'utiliser la marque du fournisseur ou, dans certains cas, de l'autorisation donnée par le fournisseur au preneur d'utiliser sa propre marque.

ii) Il arrive aussi que les parties prévoient que le produit fabriqué par le preneur, sans contenir la marque du fournisseur, fasse néanmoins mention de l'usage qui a été fait du know-how transmis par le fournisseur.

iii) Les références à la marque du fournisseur obligent le preneur à atteindre et à maintenir des normes de qualité du produit.

iv) Le contrat précisera la façon dont le fournisseur pourra s'assurer que le preneur s'acquitte de ses obligations : contrôle de la qualité des produits du preneur, suivi éventuellement de l'interdiction de la vente sous sa marque de produits non conformes aux normes, ou simplement vérification que la mention relative à l'usage de son know-how ne prête pas à équivoque et n'engage pas sa réputation technique.

v) Parfois, il est prévu que le fournisseur pourra obtenir la résiliation du contrat si le preneur n'atteint pas la qualité désirée dans les délais prévus (voir chap. IX).

vi) La concession de marque étant régie par des dispositions législatives obligatoires auxquelles les parties ne peuvent échapper, les obligations du preneur, à cet égard, devraient être mentionnées séparément dans le contrat.

VIII. — Autres obligations

58. *Enumération.* — Le transfert de know-how peut, en outre, comme toute opération commerciale, créer des obligations complémentaires à la charge de l'une ou l'autre des parties ou de toutes les deux : communication des améliorations, brevets connexes au know-how, responsabilité civile en cas de recours des tiers, charges fiscales, dispositions législatives sur les pratiques commerciales restrictives, sous-licences, etc.

Communication des améliorations

59. *Modalités.*

i) Etant donné la rapidité des progrès de la technique, les parties qui concluent un contrat de transfert de know-how peuvent s'attendre à des perfectionnements au know-how dans un délai relativement court. Dès lors, dans la perspective d'une coopération entre les parties, le contrat peut stipuler que les améliorations et modifications qui seraient apportées au know-how par l'une des parties seront communiquées à l'autre suivant des modalités à préciser, en ce qui concerne le prix éventuel (encore que cette communication ait lieu aussi sans paiement complémentaire), la durée de cette obligation (d'habitude la durée du contrat) et le caractère secret des améliorations qu'il faut préserver.

ii) Si l'amélioration est le fait d'un tiers qui l'a cédée à l'une des parties, son transfert à l'autre partie peut nécessiter une autorisation de ce tiers, ainsi que le paiement à ce dernier d'une somme à déterminer entre les intéressés.

iii) Si le fournisseur transfère le know-how à plusieurs preneurs, il arrive que les contrats stipulent que les parties bénéficieront, par l'intermédiaire du fournisseur, des améliorations apportées au know-how par le fournisseur ou les preneurs.

60. *Modification radicale de fabrication.*

i) Une difficulté peut surgir lorsque l'amélioration du know-how ou la modification par une des parties est telle qu'elle constitue un changement radical de fabrication, voire un nouveau know-how qui ne doit pas être obligatoirement transmis. Le contrat stipule par conséquent dans quelle mesure et dans quelles conditions la modification doit être communiquée, les parties se rappelant qu'il est très difficile de déterminer une ligne de démarcation entre les améliorations qui sont communicables et celles qui ne le sont pas.

ii) Si les parties prévoient une exception au principe de la communication, en ce qui concerne les modifications radicales, elles s'accordent parfois, néanmoins, un droit de priorité réciproque pour leur obtention.

iii) Lorsqu'il n'est pas prévu d'exception à la règle de la communication, le contrat se réfère parfois à une procédure amiable en vue d'aboutir à une rémunération adéquate.

iv) Il arrive aussi que le contrat ne prévoie aucune exception en ce qui concerne l'obligation de communiquer, ni aucune procédure en ce qui concerne une rémunération supplémentaire.

61. *Contrats similaires avec des tiers.*

i) La communication réciproque d'améliorations apportées au know-how peut également créer aux parties des difficultés en matière de préservation de secret, lorsque l'une d'entre elles, ou chacune d'elles, est liée à d'autres firmes par le transfert de know-how dans des domaines voisins impliquant communication d'améliorations. Il se peut, en effet, qu'une amélioration apportée à un know-how (ou à un de ses éléments) puisse être appliquée comme telle ou avec une légère modification à un know-how voisin ; dès lors, l'obligation pour la partie qui reçoit communication d'une telle amélioration de la garder secrète entre en conflit avec l'obligation de la même partie, vis-à-vis d'un contractant d'un know-how voisin, de lui communiquer toutes améliorations.

ii) Des précisions peuvent être apportées sur ces cas limites qui ressortissent déjà au domaine de la coopération entre entreprises. Il arrive parfois

que le contrat prévoie — d'habitude en cas d'exclusivité — que le preneur n'a pas le droit de conclure des accords similaires dans le même domaine, avec d'autres firmes (voir également par. 53 : Echange de know-how).

Brevets connexes au know-how

62. *Précautions contractuelles.* — Les deux parties ont intérêt à tenir compte des obstacles ou des avantages pouvant résulter d'un brevet antérieur ou ultérieur en la matière (qu'il appartienne au fournisseur, au preneur ou à un tiers). Elles ont soin, en conséquence, de préciser au contrat les obligations qu'elles entendent assumer dans le cas où une de ces situations se concrétiserait.

63. *Brevet antérieur du fournisseur.*

i) Si le know-how se rapporte à l'exploitation industrielle d'un brevet antérieur appartenant au fournisseur, il est particulièrement souhaitable que la licence de brevet et le transfert de know-how, compte tenu de l'importance de chacun de ces deux éléments, fassent l'objet de dispositions séparées, voire de contrats distincts, étant donné l'objet, la durée et le régime juridique différents qui les caractérisent. Des considérations analogues peuvent être développées en ce qui concerne d'autres formes de droits de propriété industrielle.

ii) Si le know-how fait l'objet d'un brevet appartenant au fournisseur dans des pays ou territoires autres que ceux sur lesquels le preneur a obtenu l'exploitation, le preneur peut :

a) Demander qu'une licence d'exportation lui soit accordée pour ces pays où le know-how fait l'objet d'un brevet du fournisseur.

b) Stipuler que le brevet ne portera pas atteinte au droit du preneur d'exploiter le know-how, dans le cas où le fournisseur ferait breveter ultérieurement le know-how dans le pays du preneur ou dans un autre pays auquel se réfère le contrat.

c) Dans le même cas, demander un droit de préférence pour l'obtention éventuelle d'une licence de brevet.

64. *Brevets ultérieurs des parties.*

i) Le contrat contient d'habitude des dispositions qui régissent les droits des brevets obtenus ultérieurement sur :

a) Le know-how lui-même (ou un de ses éléments) existant à la date du contrat et appartenant au fournisseur.

b) Les améliorations ultérieures apportées soit par le fournisseur, soit par le preneur.

ii) Normalement, il y aura dans le contrat une disposition par laquelle le fournisseur informera le preneur de son intention de demander un brevet lié au know-how (ou à l'un de ses éléments) existant à la date du contrat. Dans ce cas, le contrat prévoit d'habitude que le preneur aura le droit d'obtenir une licence de brevet dans le cadre du contrat, sans avoir à effectuer de paiement supplémentaire au fournisseur.

iii) Le contrat peut également prévoir que, sous réserve d'une autorisation préalable du fournisseur, le preneur lui-même pourra demander des brevets en ce qui concerne le know-how (ou l'un de ses éléments) existant à la date du contrat, dans les territoires sur lesquels porte le contrat ; dans ce cas, le contrat précisera normalement les conditions entourant la prise de brevets.

iv) Dans le cas d'améliorations apportées par l'une des parties, le contrat précise d'habitude laquelle d'entre elles doit demander le brevet, les territoires dans lesquels les demandes de brevet peuvent être déposées et le régime applicable à ce brevet (dépenses occasionnées, nature des droits accordés entre parties, droits qui peuvent être accordés à des tiers, paiements de l'une des parties à l'autre, etc.).

v) Le contrat peut également prévoir la coopération des parties en vue d'une action à entreprendre contre un tiers, en cas de contrefaçon d'un brevet du fournisseur ou du preneur ou en vue d'une défense commune à l'action d'un tiers dirigée contre le fournisseur ou le preneur (voir aussi par. 78).

vi) Le contrat stipule aussi si les droits accordés, conformément aux alinéas ii, iii et iv ci-dessus, se maintiennent après l'expiration du contrat avec ou sans modification. (Il est important d'éviter que la partie auteur de l'invention soit empêchée d'exploiter le brevet après la fin du contrat).

vii) Le contrat peut contenir des dispositions analogues pour d'autres formes de droits de propriété industrielle.

65. *Brevet antérieur d'un tiers.*

i) Il peut arriver que l'exploitation industrielle du know-how viole un brevet en la matière appartenant à un tiers ;

ii) Normalement, c'est le preneur qui vérifie la situation des brevets sur son territoire ; néanmoins, il pourra en être empêché, dans certains cas, tant qu'il n'aura pas reçu le know-how ;

iii) Il arrive aussi que le contrat soit conclu sous la condition suspensive de recherches d'antériorité à effectuer par le preneur dans un délai déterminé ;

iv) Les parties peuvent également procéder en commun à une recherche d'antériorité sur l'état de la technique concernée par le know-how ;

v) Il arrive en revanche que le fournisseur précise au contrat qu'il n'a pas connaissance de l'existence de brevets en la matière mais qu'il lui est impossible de prendre un engagement ferme à ce sujet.

66. *Brevet ultérieur d'un tiers.*

i) Il peut arriver aussi qu'un brevet soit acquis par un tiers, ultérieurement à la conclusion du contrat, pouvant priver le preneur — voire le fournisseur — du droit d'exploiter le know-how totalement ou partiellement à partir du moment où le brevet lui est dûment opposable. Etant donné que, de toutes les situations causées par l'existence éventuelle d'un brevet en la matière, celle-ci ne peut être évitée *a priori*, les parties ont intérêt à prévoir les conséquences que cela peut entraîner pour leur contrat.

ii) Elles peuvent prévoir, par exemple, une suspension des paiements ou une réduction de ceux-ci (dans le cas où le preneur doit payer au tiers une licence de brevet), éventuellement une résiliation du contrat. Le problème est le même lorsque le paiement a déjà été intégralement acquitté au moment où le brevet du tiers entre en jeu (voir aussi par. 78).

iii) Les parties prévoient aussi la façon dont elles coopéreront pour protéger le know-how et contester éventuellement la validité d'un brevet demandé ou obtenu par un tiers.

Responsabilité civile en cas de recours des tiers

67. i) Il arrive que des tiers entament un recours contre le preneur ou contre le fournisseur pour dommages matériels ou corporels qui leur ont été occasion-

nés par suite de l'utilisation du know-how ou des produits fabriqués à l'aide du know-how.

ii) Aussi les parties ont-elles intérêt à stipuler :

a) Laquelle d'entre elles doit accepter la responsabilité ;

b) Ou comment la responsabilité doit être partagée ;

c) Eventuellement quelles indemnités doivent être payées par l'une des parties à l'autre.

iii) En choisissant une des solutions visées à l'alinéa précédent, les parties tiennent compte du coût de l'assurance responsabilité civile chantiers et produits et des dispositions de la loi applicable.

iv) De toute façon, les parties précisent la manière dont elles se tiennent mutuellement au courant de cet aspect de la question.

Charges fiscales

68. i) Les parties précisent souvent au contrat par qui sont supportées les charges fiscales ou dans quelle proportion elles se les partagent. Elles tiennent compte à ce sujet des dispositions législatives applicables en la matière et des conventions internationales sur les doubles impositions qui peuvent exister entre les pays intéressés, et opèrent en conséquence les ajustements nécessaires.

ii) Le recours à des experts est particulièrement recommandable en cette matière.

Pratiques commerciales restrictives

69. i) Les parties sont attentives au fait que les dispositions législatives nationales ou internationales applicables, ayant pour objet de réprimer les pratiques commerciales restrictives, peuvent avoir pour effet de rendre caduques ou de limiter certaines clauses qu'elles auraient décidé de mettre au transfert du know-how.

ii) On peut citer, parmi ces clauses, celles qui ont pour objet de :

a) Limiter l'exploitation du know-how (voir par. 32) ;

b) Interdire la fabrication ou la vente de certains articles ;

c) Fixer un prix de vente pour le produit (voir par. 32, vi) ;

d) Faire dépendre le transfert de know-how d'autres opérations commerciales (voir par. 31, iv) ;

e) Prévoir des paiements ou une obligation d'exploiter après que le know-how a perdu sa valeur (voir par. 55, iii, et 56), etc.

iii) Comme en ce qui concerne les questions fiscales, les parties ont soin de consulter des experts en la matière.

70. i) Pour éviter tout malentendu, et tenant compte des effets irréversibles du transfert de know-how (voir par. 14), les parties spécifient au contrat si le preneur a le droit de transférer le know-how à un tiers, dans les limites territoriales ou autres qui lui ont été attribuées.

ii) En l'absence de dispositions expresses, ce droit à octroyer une sous-licence ne se présume pas.

iii) Si, aux termes du contrat, des sous-licences sont permises, les modalités en sont d'habitude précisées, y compris l'obligation du preneur d'en informer le fournisseur et éventuellement d'obtenir des autorisations particulières.

IX. — Réparations pour inexécution par les parties de leurs obligations

Défaut de rédaction du contrat

71. Etant donné que les parties sont censées avoir confiance l'une en l'autre et poursuivent des intérêts communs, lorsqu'il semble à l'une d'elles que l'autre n'exécute pas ses obligations, cela résulte, dans la plupart des cas, d'une imprécision, d'un manque de clarté ou d'un autre défaut de rédaction du contrat. L'attention du lecteur a déjà été attirée sur l'utilité de rédiger le contrat dans des termes clairs et détaillés.

Arrangement à l'amiable

72. Lorsqu'il semble à l'une des parties que l'autre n'a pas rempli ses obligations, il est en général possible d'arriver, à l'amiable, à une solution satisfaisante, en corrigeant le texte défectueux du contrat qui peut être à l'origine de ce malentendu sans qu'il soit nécessaire d'invoquer des réparations d'ordre juridique.

Réparation contractuelle

73. i) Néanmoins, il peut arriver que la partie dont les intérêts sont lésés par l'inexécution des obligations de l'autre partie ne puisse éviter de demander réparation du dommage. Dans ce cas également, le contrat gagnera en sécurité s'il stipule explicitement les réparations dues par les parties pour les cas les plus fréquents d'inexécution de leurs obligations : des exemples de telles réparations sont donnés aux paragraphes 74 à 83.

ii) En l'absence de telles stipulations, les solutions laissées à l'appréciation du tribunal ou de l'arbitre compétent sont susceptibles de variations en vertu de la loi applicable au contrat.

iii) Il faut se rappeler que, selon les dispositions de la loi applicable, les réparations contractuelles choisies par les parties ne sont pas nécessairement exécutoires et qu'elles n'excluent pas nécessairement non plus l'application d'autres réparations prévues par cette loi.

Réparations auxquelles a droit le preneur

74. *Défaut de délivrance.*

i) Il faut tout d'abord noter que le défaut de délivrance constitue, au début de l'application d'un contrat, une violation fondamentale qui a peu de probabilité de se produire entre parties qui ont mutuellement confiance l'une en l'autre ; sous le bénéfice de cette observation, les parties peuvent néanmoins prévoir ce cas de la façon indiquée aux alinéas suivants.

ii) Si le fournisseur ne livre pas le know-how ou n'en livre pas les éléments essentiels, les parties peuvent prévoir la dénonciation du contrat par le preneur et la restitution des paiements déjà effectués.

iii) Le contrat peut prévoir expressément le paiement de dommages et intérêts ; de même, il peut stipuler que le fournisseur ne paie pas de dommages et intérêts si le défaut de délivrance ne résulte pas de sa faute (voir par. 83).

iv) Le contrat peut aussi prévoir que le paiement de dommages et intérêts sera assorti d'un plafond de façon à ne pas exposer le fournisseur à des paiements disproportionnés.

75. *Retard dans la délivrance.*

i) Les parties prévoient souvent le paiement d'indemnités forfaitaires de retard calculées en fonction de la durée de ce retard. Ce procédé évite au preneur de devoir prouver le montant du dommage effectivement subi par lui.

ii) Cette disposition peut être assortie d'une stipulation selon laquelle le preneur, pour avoir droit à une indemnité, doit avoir subi un préjudice du fait du retard, même s'il est minime.

iii) Le contrat peut fixer un plafond aux dommages forfaitaires, qui doit être atteint pour que le preneur puisse résilier le contrat.

iv) En revanche, le contrat peut stipuler que le preneur a droit à une réparation correspondant au préjudice qu'il a réellement subi, par suite du retard.

76. *Constatation des résultats obtenus par le fournisseur.* — Lorsque les parties se réfèrent aux résultats obtenus par le fournisseur (voir par. 41), et qu'il est constaté que ces résultats sont insuffisants, le contrat peut prévoir les réparations auxquelles aura droit le preneur, de la façon décrite au paragraphe 74.

77. *Garantie de résultat à obtenir par le preneur dans son entreprise.*

i) Les considérations évoquées au paragraphe précédent s'appliquent également.

ii) De plus, le fournisseur court un risque supplémentaire du fait qu'il est moins en état de contrôler la marche des opérations que lorsque les résultats sont obtenus par lui dans ses ateliers. Il est par conséquent recommandé de rédiger une clause prévoyant le cas où le non-fonctionnement du know-how est dû à des causes pour lesquelles le fournisseur n'est pas responsable, encore que l'influence de ces causes soit sujette à caution et ne puisse être entièrement élucidée par les termes du contrat, si bien choisis soient-ils (voir par. 83).

iii) Si les résultats ne sont pas obtenus par le preneur, le contrat comporte souvent des réparations non prévues par le droit commun applicable.

78. *Garantie contre le recours de tiers pour contrefaçon.* — Lorsque le fournisseur garantit le preneur contre le recours de tiers basé sur une contrefaçon de leurs brevets, il est recommandé de préciser la nature et l'étendue de la garantie et les conséquences qu'un recours valable du tiers entraîne pour chacune des parties (voir aussi par. 64, 65 et 66).

79. *Divulgation du secret* (voir par. 82, ii).

Réparations auxquelles a droit le fournisseur

80. *Retard dans les paiements.*

i) Le contrat peut stipuler les réparations auxquelles a droit le fournisseur pour dommage causé par le retard dans les paiements du preneur ; d'habitude, il s'agit de paiement d'intérêts.

ii) Si la loi applicable au contrat exige une mise en demeure pour l'obtention

d'intérêts moratoires, les parties pourront utilement indiquer au contrat que l'échéance du terme vaut mise en demeure.

81. *Défaut de paiement.*

i) Pour le cas où le preneur n'effectuerait pas le paiement, les parties peuvent préciser au contrat les délais au-delà desquels le fournisseur peut obtenir la réparation et les conditions dans lesquelles ce droit peut être exercé, y compris éventuellement le droit de dénoncer le contrat et de demander des dommages et intérêts.

ii) Lorsque le contrat prévoit, en cas de résiliation, la restitution au fournisseur des éléments du know-how (documents, équipement, etc.), il fait aussi état, fréquemment, du paiement par le preneur d'un forfait tenant lieu d'indemnité, du fait que le preneur a eu connaissance du know-how et a acquis le moyen d'en faire usage.

82. *Divulgation du secret.*

i) Le secret étant, dans la plupart des cas, un des éléments importants du contrat, ce dernier précise d'habitude les réparations dont le fournisseur pourra se prévaloir pour violation des engagements du preneur en ce qui concerne la non-divulgation des éléments secrets, les réparations variant avec la gravité de la violation et de ses conséquences.

ii) Lorsque la divulgation est faite par le fournisseur, en violation de son engagement (voir par. 44), le contrat stipule également les réparations dont peut se prévaloir le preneur.

83. *Absence ou insuffisance d'exploitation.* — Lorsque le paiement est lié aux résultats obtenus et lorsque, aux termes du contrat, le preneur est obligé d'exploiter le know-how pendant une durée déterminée et d'atteindre une certaine qualité et un certain volume de production, les parties peuvent stipuler les réparations dont le fournisseur peut se prévaloir, par exemple dommages et intérêts avec ou sans résiliation, en cas d'inexécution de ses obligations par le preneur (voir par. 57).

Causes d'exonération de responsabilité

84. Le contrat contient généralement une ou des dispositions sur les causes d'exonération de responsabilité qui précisent les circonstances indépendantes de la volonté des parties dont elles peuvent se prévaloir en cas d'inexécution de leurs obligations, pour échapper aux réparations. Faute d'insérer ces dispositions, la décision prise par le tribunal ou l'arbitre variera en fonction de la loi applicable au contrat.

X. — Expiration du contrat

Causes

85. Comme tout contrat, celui de know-how peut prendre fin par l'échéance du terme, en vertu des clauses du contrat ou des dispositions de la loi applicable. Il peut expirer, par exemple, à la suite d'une dénonciation ou par résiliation.

Modalités

86. *Dénonciation.* — Les parties peuvent notamment envisager ce procédé pour le cas où interviendrait un changement de personnalité (voir par. 13) ou une modification essentielle de l'objet du contrat (perte de la valeur du know-how par suite du progrès technique ou par suite de la perte du caractère secret) [voir par. 56, ii].

87. *Résiliation.*

i) Le contrat peut être résilié à la suite d'une violation par l'une des parties ou pour toute autre raison décrite au contrat.

ii) Il arrive que, lorsque des investissements importants ont été effectués, les parties, pour éviter les conséquences graves de la résiliation, recherchent d'autres moyens qui permettent de ne pas y recourir (délais supplémentaires, modifications du prix, appel à l'assistance et aux connaissances techniques d'un tiers, etc.).

Effets

88. i) Normalement, par son expiration, le contrat cesse de produire des effets. Il y a cependant des exceptions à cette règle (voir par. 25 et alinéas suivants). L'expiration du contrat entraîne aussi parfois l'obligation pour le preneur de restituer les éléments du know-how (voir par. 32, iv).

ii) Sauf en cas d'expiration du contrat à la suite d'une violation commise par l'une des parties, il arrive que des délais soient prévus qui permettent la liquidation des opérations (éventuellement délais séparés pour la continuation de la fabrication et pour la continuation de la vente par le preneur).

iii) Il arrive aussi que des délais soient prévus pendant lesquels le preneur et parfois le fournisseur sont astreints à préserver le secret.

iv) Enfin la clause compromissoire peut survivre au contrat (voir par. 90, iv).

XI. — Dispositions finales

Loi applicable

89. Il est souhaitable que le contrat ne soit pas la source éventuelle de différends ou, en tout cas, que la solution de ces différends puisse être trouvée par le juge ou l'arbitre dans les termes du contrat ; néanmoins, les parties ne pourront être certaines d'avoir prévu tous les cas de conflits ; c'est pourquoi elles se réfèrent d'habitude à une loi applicable quant au fond et, s'il s'agit d'arbitrage, quant à la procédure, en tenant compte des difficultés que peuvent comporter l'application d'une loi étrangère, la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales rendues à l'étranger.

Arbitrage

90. i) Comme en toute matière de commerce international, les parties ont souvent recours à l'arbitrage pour résoudre leurs différends.

ii) A cet égard, elles veillent particulièrement à préciser au contrat la procédure pour la désignation des arbitres ou à se référer à l'institution d'arbitrage chargée de cet arbitrage ou de la désignation d'arbitres.

iii) Elles ont soin également d'évoquer la procédure applicable à l'arbitrage et de donner aux arbitres compétence pour statuer sur leur propre compétence.

iv) Il est également utile de prévoir que la clause compromissoire ou la convention d'arbitrage restera valable, quel que soit le sort de la convention à laquelle elle est liée.

Textes authentiques

91. i) Lorsque le contrat est rédigé en plusieurs langues, une indication sur le texte qui doit être considéré comme authentique évite aux parties des difficultés d'interprétation de termes et d'expressions, surtout lorsque ces parties appartiennent à des pays ayant des systèmes juridiques dont les termes correspondants ne recouvrent pas toujours la même notion.

ii) Si les parties ne se mettent pas d'accord pour ne considérer qu'un seul texte authentique, elles veillent à ce que les expressions employées dans les deux textes authentiques correspondent aussi exactement que possible.

BIBLIOGRAPHIE

I — OUVRAGES JURIDIQUES GENERAUX, TRAITES ET MANUELS.

II — OUVRAGES CONCERNANT LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.

III — OUVRAGES SPECIAUX CONCERNANT LE KNOW-HOW.

IV — OUVRAGES ECONOMIQUES ET DIVERS.

V — THESES ET MONOGRAPHIES.

VI — ARTICLES ET CHRONIQUES.

VII — NOTES DE JURISPRUDENCE, OBSERVATIONS, CONCLUSIONS.

VIII — DOCUMENTS EMANANT D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES, D'ASSOCIATIONS INTERNATIONALES OU DE GROUPEMENTS PRIVES.

I. — OUVRAGES JURIDIQUES GENERAUX, TRAITES ET MANUELS

CALAIS-AULOY J. et MOUSSERON J.M., *Les biens de l'entreprise*, Paris, 1972.

CARBONNIER J., *Droit civil*, t. II, 5e édit., Paris, 1969.

COZIAN M., *La fiscalité des entreprises*, avec préface de Ch. GAVALDA, 2e édit., Paris, 1972. — *Les dessous de la T.V.A.*, Paris, 1971.

CLARK D.T. et GOTTFRIED B.A., *Dictionary of business and finance*, New-York, 1957.

DABIN L., *Le droit subjectif*, Paris, 1952.

DEMOGUE R., *Traité des obligations en général*, Paris, 1923.

DESBOIS H., *Le droit d'auteur en France*, 2e édit., Paris, 1966.

GAMBIER C., *Les impôts en France*, Paris, 1972.

GARÇON, *Code Pénal annoté*, nouvelle édition refondue et mise à jour par M. ROUSSELET, M. PATIN et M. ANCEL, 3 vol. et mise à jour 1959, Paris, 1952, 1956, 1959.

GARRAUD R., *Traité théorique et pratique du droit pénal français*, 6 vol., 3e édit., 1935.

GENY F., *Science et technique en droit privé positif*, 4 vol., Paris, 1914-1924. — *Méthode d'interprétation en droit privé positif*, 2 vol., avec préface de R. SALEILLES, Paris, 1919.

GOLDMAN B., *Droit commercial européen*, 2e édit., Paris, 1971.

HAMEL J. et LAGARDE G., *Traité de droit commercial*, Paris, T. I, par J. HAMEL et G. LAGARDE (1954), T. II, par J. HAMEL, G. LAGARDE et A. JAUFFRET (1966).

JOSSERAND L., *Cours élémentaire de droit civil positif français*, 3e édit., Paris, 1938.

MARTY G. et RAYNAUD P., *Droit civil*, T. II, Paris, 1962.

MAZEAUD H., L. et J., *Leçons de droit civil*, par M. DE JUGLART ; T. I, 2e vol., 5e édit., 1972 ; T. II, vol. 1 et 2, 4e édit., 1969 ; T. III, 2e vol., 3e édit., 1968, Paris.

MOUSSERON J.M. (CALAIS-AULOY J. et) : cf. CALAIS-AULOY J.

LE TARNEC A., *Manuel de la propriété littéraire et artistique*, 2e édit., Paris, 1966.

PARTRIDGE E., *Smaller slang dictionary*, London, 1961.

RIPERT G., *Les forces créatrices du droit*, Paris, 1955. — *Les aspects juridiques du capitalisme moderne*, 2 vol., Paris, 1951. — *Traité élémentaire de droit commercial*, par R. ROBLOT, T. I, 7e édit., 1972 ; T. II, 6e édit., 1970, Paris.

ROUAST A., *L'évolution du droit de propriété*, Travaux de l'Association Henri Capitant, Paris, 1945, T. I, p. 45.

ROUBIER P., *Droits subjectifs et situations juridiques*, Paris, 1963.

ROUBIER P., *Théorie générale du droit*, 2e édit., Paris, 1951.

SAVATIER R., *Le droit de l'art et des lettres*, Paris, 1963.

WEBSTER E.F., *Webster's third international directory*, Springfield, Massachusetts.

II. — OUVRAGES CONCERNANT LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

ALLARD H., *Traité théorique et pratique de la concurrence déloyale*, Paris, 1892.

ANDERFELT U., *International patent-legislation and developing countries*, La Haye, 1971.

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3e édit., Milano, 1960.

BARTHOLOMEYCZIK, MULLER, HENNEBERG, SCHWARTZ, *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschänkungen und europäisches Kartellerecht*, München, 1963.

BAUMBACH-HEFERMEHL, *Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht*, 8e édit., Munich et Berlin, 1960.

BERGIER J., *L'espionnage industriel*, Paris, 1969.

BERTIN A., *L'ingénieur et les brevets d'invention*, Paris, 1958.

BLUM R. et PEDRAZZINI M., *Das schweizerische Patentrecht*, 3 vol., Berne, 1959.

BODENHAUSEN G.H.C., *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que révisée à Stockholm en 1967*, BIRPI, Genève, 1969.

BOUJU A., *Direction des entreprises et brevets d'invention*, Paris, 1961.

BRAUN A., GLEISS A. et HIRSCH M., *Droit des ententes de la Communauté Economique Européenne*, Paris et Bruxelles, 1967.

BRY G., *La propriété industrielle, littéraire et artistique*, Paris, 1914.

BURST J.J., *Breveté et licencié*, Paris, 1970.

CALLMAN R., *The law of unfair competition and trademarks*, Chicago, 1945.

CALVERT R., *The encyclopedia of patent practice and invention management*, New-York, 1964.

CASALONGA A., *Traité théorique et pratique des brevets d'invention*, 3 vol., Paris, T. I et II, 1949, T. III (mise à jour), 1958.

C.E.I.P.I., *La protection des résultats de la recherche face à l'évolution des sciences et des techniques*, Colloque de Strasbourg, octobre 1967, Paris, 1969.

C.E.I.P.I., *Les innovations de la loi du 2 janvier 1968 en matière de brevets d'invention*, Colloque de Strasbourg, septembre 1971, Paris, 1972.

DAVIS A.S., *Practical patent licensing*, New-York, 1966.

ECKSTROM L.J., *Licensing in domestic and foreign operations*, 3e édit., Essex, Connecticut, 1964.

FACULTÉ DE DROIT DE GRENOBLE, *Propriété industrielle et Marché commun*, travaux du Colloque des 6 et 7 déc. 1963, Centre de préparation à la gestion des entreprises, Paris, 1964.

FACULTÉ DE DROIT DE LIÈGE, Commission droit et vie des affaires. — *Contrats d'engineering*, rapport préliminaire du groupe de travail belge, Liège, 1964. — *Aspects juridiques de la recherche scientifique*, La Haye, 1965.

FACULTÉ DE DROIT DE LYON, *La propriété industrielle et le Marché commun*, Colloque Université-Industrie, 19-20 novembre 1965, Paris, 1966.

FEIGE B. et SEIFFERT W., *Internationale Lizenzverträge*.

FRANCESCHELLI R., *Trattato di diritto industriale*, 2 vol., Milano, 1961.

FRANCESCHELLI R., PLAISANT R. et LASSIER J., *Droit européen de la concurrence*, Paris, 1966.

HENKELS R., *Die Betriebsgeheimnisse in § 21 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen*, Heidelberg, 1967.

HENNE G., *Problematik und Systematik des internationalen Patent-Lizenzvertrages*, München und Berlin, 1967.

HIANCE M. et PLASSERAUD Y., *La protection des inventions en Union Soviétique et dans les Républiques populaires d'Europe*, Préface de P. MATHELY, Paris, 1969.

KRASSER R., *La répression de la concurrence déloyale dans les Etats membres de la C.E.E.*, T. IV : *La France*, Paris, 1972.

LANGEN E., *Kommentar zum Kartellgesetz*.

LIEBERKNECHT O., *Patente Lizenzverträge und Verbot von Wettbewerbsbeschränkungen*, Frankfurt, 1966.

LIECHTENSTEIN E., *Die Patentlizenz nach amerikanischem Recht*, Tübingen.

LÜDECKE et FISHER, *Lizenzverträge*, Weinheim, 1957.

MAGEN A., *Lizenzverträge und Kartellrecht*, Heidelberg, 1963.

MERMILLOD L., *Essai sur la notion de concurrence déloyale en France et aux Etats-Unis*, Préface de P. ROUBIER, Paris, 1954.

Mousseron J.M., *Le droit du breveté d'invention ; contribution à une analyse objective*, Paris, 1961.

Novelles belges (les), *Droits intellectuels*, 2 vol., Bruxelles, 1936.

Nowacki K., *Licences de brevet et droit communautaire de la concurrence*, Paris, 1973.

Oppenheim C., *Federal Antitrust law*, 2e édit., New-York, 1959.

Payne R., *Les espions dans l'usine*, traduct. franç. de L. Deltour, Paris, 1971.

Perot-Morel M.A., *Les principes de protection des dessins et modèles dans les pays du Marché commun*, Paris, 1968.

Phelip, *Protection et valorisation des inventions*, Paris, 1971.

Pouillet E., *Traité théorique et pratique des brevets d'invention et des secrets de fabrique*, 6e édit., par A. Taillefer et C. Claro, Paris, 1915.

Recht P., *Le droit d'auteur, une nouvelle forme de propriété*, Paris, 1969.

Reimer E., *Patentgesetz und Gebrauchmustergesetz*, München-Kôln-Berlin, 1958.

Richemont J. (de), *Les concentrations d'entreprises et la position dominante*, préface de B. Goldman, Paris, 1971.

Roubier P., *Le droit de la propriété industrielle*, Paris, T. I, 1952, T. II, 1954.

Rotondi, *Diritto industriale*, Milan, 1942.

Serra Y., *L'obligation de non-concurrence*, Paris, 1970.

Schmidt J., *L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968*, Paris, 1972.

Smith A.M. et Harmon R.L., *Patent law : Cases, Comments and Materials* (spécialement p. 115-178 : *Secrecy as a means of protection*), Michigan, 1964.

Stenger J.P., *La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain*, Paris, 1965.

Stumpf H., *Der Lizenzvertrag*, Frankfurt, 1963.

Terrel et Shelley, *The law of patents*, London, 1961.

Ulmer E., *La répression de la concurrence déloyale dans les Etats membres de la C.E.E.*, T. I, droit comparé, Paris, 1967.

Université libre de Bruxelles, *Brevets et marques au regard du droit de la concurrence*, Colloque de novembre 1966, Bruxelles, 1968.

Valancogne F., *L'invention*, T. I, Paris 1968.

Vaughan F.L., *The United States patent system*, Normand, 1956.

Ramela A., *Trattato della proprieta industriale*, Turin, 1927.

Weinstein Z., *Le régime fiscal de la propriété industrielle*, Paris, 1972.

Wilberforce R., Campbell A., Elles N. et Cooker R., *The law of restrictive trade practices and monopolies*, Londres, 1957.

III. — OUVRAGES SPECIAUX CONCERNANT LE KNOW-HOW

Bertin A., *Le secret en matière d'invention*, Paris, 1965.

Blanco-White T.A., *Agreement for the sale of know-how*, London, 1962.

Böhme W., *Die Besteuerung des know-how*, Munich et Berlin, 1967.

Chereau et Worth Wade, *How to exploit patents and know-how in Europe*, Pennsylvania, 1962.

Cohen Jehoram H., *The protection of know-how in 13 countries*, Deventer, 1972.

Demin P., *Le contrat de know-how*, Bruxelles, 1968.

Gerlak K., *Besteuerung des know-how, steuerliche Behandlung des know-how sovie der Einkünfte aus der Uberlassung von know-how nach dem innerdeutschen Steuerrecht und dem deutschen Aussensteuerrecht*, München, 1966.

Greene R.M., *Business intelligence and spionage*, Homewood, Illinois, 1966.

Knoppe H., *Besteuerung der Lizenz und know-how Verträge*, Köln, 1964.

MELVILLE L.W., *Precedents on industrial property and commercial choses in action (covering more particularly the licensing and assignment of trademarks, goodwill and know-how)*, London, 1965.

MILGRIM R.M., *Trade secrets*, New-York.

PLAISANT R., *Juris-Classeur Commercial-annexes Brevets*, Fascicule III bis, *les inventions non brevetées.*

PLAISANT R. et BLANCHER P., *Le régime fiscal des inventions non brevetées, J.-Cl. Com.-annexes Brevets*, Fasc. XLII.

RENARD C., *Essai de qualification juridique des contrats de recherche, in : Aspects juridiques de la recherche scientifique*, La Haye, 1965.

STUMPF H., *Der Know-how Vertrag*, Heidelberg, 1970.

TURNER A., *The law of Trade secrets*, London, 1962.

VEDEL G., *Le statut fiscal de la recherche, in : Aspect juridique de la recherche scientifique*, La Haye, 1965.

WORTH WADE, *Contre l'espionnage industriel*, traduction française par B. et Ph. ROUYRE, Paris, 1968.

IV. — OUVRAGES ECONOMIQUES ET DIVERS

COURTHEOUX J.P., *Attitudes collectives et croissance économique*, Paris, 1969.

HAWTHORNE E., *Le transfert de technologie*, Documents du Colloque d'Istanbul, 5-9 oct. 1970, O.C.D.E., Paris, 1971.

JEWKES J., SAWERS D. et STILLERMANN R., *L'invention dans l'industrie*, Paris, 1966.

KAPLAN M., *Big enterprise in a competitive system*, Washington, 1964.

MOISSON M., *La rentabilité de la sous-traitance*, Paris, 1972.

PIGANIOL P. et VILLECOURT L., *Pour une politique scientifique*, Paris, 1967.

REVUE D'ÉCONOMIE POLITIQUE, *Recherche et innovation dans l'industrie*, n° spécial, 1965.

SERVAN-SCHREIBER J.J., *Le défi américain*, Paris, 1967.

WEBER A.P., *Les concentrations industrielles dans la France contemporaine*, 1971.

ZIMMERN B., *Développement de l'entreprise et innovation*, Paris, 1969.

V. — THESES ET MONOGRAPHIES

AUBERT J.L., *Notions et rôles de l'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat*, Paris, 1970.

ARACAMA-ZORRAQUIN E.D., *El know-how tecnico ; tentativa de sistematica juridica*, thèse, Buenos-Aires, 1969.

BECOURT R., *Le droit de l'homme sur son image*, thèse, Paris, 1969.

DARGIER DE SAINT-VAULRY Y., *Le régime juridique des connaissances techniques non brevetées*, thèse, Toulouse, 1968.

FROSSARD J., *La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat*, Paris, 1965.

MOREL J., *De la licence d'exploitation en matière de brevets d'invention*, thèse, Lyon, 1926.

MARTIN DE LA MOUTTE, *L'acte juridique unilatéral*, thèse, Toulouse, 1951.

ROBEZ-PAGILLON, *Le contrat d'éducation*, thèse, Lyon, 1935.

VI. — ARTICLES ET CHRONIQUES

ANONYME, *Les véritables causes du retard de l'Europe, Communauté Européenne*, 1968, n° 121-122. — *Les contrats relatifs aux procédés de fabrication industrielle et à l'assistance technique (know-how) : l'Informateur du chef d'entreprise*, 1968, p. 462.

ABE FORTAS, *The patent system in distress : Idea*, 1970-71, vol. 14, n° 4, p. 571.

AGNELLI G., *La coopération internationale en matière de brevets et le progrès*, Allocution prononcée au cours de la Conférence inter-industrie sur la coopération internationale en matière de brevets tenue à la Chambre de Commerce Internationale, Paris, 1968.

ARACAMA-ZORRAQUIN, *En torno al concepto y la definiciôn del know-how technico ; Revista mexicana de la Propriedad Industriale y Artistica*, 1970, vol. 8, p. 91.

ARNOLD T., *Rights in trade secrets that are not secret, Patent procurement and exploitation*, p. 125, Washington, 1963.

AXSTER H., *Die Lizenz als Rationalisierungs mittel : G.R.U.R.* (Deutschland) 1964, p. 229.

BADINTER R., *Le droit au respect de la vie privée : J.C.P.* 1968, I, 2136.

BARTON E., *Limitations of territory, field of use, quantity and price in know-how agreement with foreign companies : Univ. of Pittsburg law Review*, 1966, vol. 28, p. 195.

BEIER F., *Lettre d'Allemagne : Prop. ind.*, 1968, p. 341. — *Patent license agreements under german and european antitrust law : Int. Review of Industrial Property and copyright law*, 1972, vol. 3, p. 1.

BEHRMAN et SCHMIDT, *New data on foreign licensing : Trademark Reporter* 1959, vol. 50, p. 546.

BERGIER J., *Tendances nouvelles de la sociologie de l'invention : le know-how détrône le brevet : Science et impact* 1954, p. 173.

BERGQVIST H., *Le projet de législation nordique sur la concurrence déloyale : Prop. ind.* 1968, p. 189.

BERR C., *Aspects actuels de la notion de soustraction frauduleuse : Rev. sc. crim.* 1967, p. 49.

BIZZINI B., *La brevetabilité des procédés microbiologiques, in : La protection des résultats de la recherche face à l'évolution des sciences et des techniques*, Paris, 1969, p. 59.

BONNOT G., *Informatique, le Commerce de matière grise : L'Express*, 8-12 juil. 1970.

BORGGARD G., *La nouvelle législation nordique sur les brevets : Prop. ind.* 1968, p. 186.

BORTOLOTTI F., *La protection du know-how dans le système juridique italien : Droit et affaires* 1971, n° 196, p. 23.

BOUCOURECHLIEV J., *Invention et non-évidence dans le droit américain des brevets : Prop. ind.* 1967, p. 352.

BOUJU A., *L'évolution du droit des brevets face à l'évolution des techniques de l'informatique, in : La protection des résultats de la recherche face à l'évolution des sciences et des techniques*, Paris, 1969, p. 97.

BURNS J., *Territorial limitations in international patent licensing. A rebuttal : J.P.O.S.* 1971, vol. 53, p. 743.

CAEMERER E. (von), *Les problèmes de l'enrichissement sans cause : Rev. int. dr. comp.* 1966, p. 573.

CARDON G., *La protection du know-how est souhaitable : Comment la réaliser ? : Ing. Cons.* 1968, p. 194.

CHAMPAUD C., *Les méthodes de groupement de sociétés : Rev. trim. dr. com.* 1967, p. 1003.

CHAVANNE A., *La loi du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention : J.C.P.* 1968, I, 2186.

CHAVANNE A., *La protection de la vie privée dans la loi du 17 juillet 1970 : Rev. sc. crim.* 1971, p. 605.

CHERADAME R., *Réflexions sur la propriété des inventions, in : Problèmes économiques de la recherche et de l'information scientifiques et techniques : Cahiers de l'Institut de science économique appliquée* 1961, p. 145.

CLUB SIGMA, *Défendre l'innovation : L'économie*, n° 1073, 15 sept. 1968.

COGNET A. (KAUFMANN J.R. et) : cf. KAUFMANN J.R.

COHEN JEHORAM H., *The protection of know-how under the law of Netherlands, Netherlands reports to the VIII th. international congress of comparative law*, Pescara 1970, p. 235.

CREED et BANGS, *Know-how licensing and capital gains : Patent, Trademark and Copyright Journal of research and education*, 1960, p. 93.

DELEUZE J.M. et LEVY-MORELLE H., *Licences de brevets et de know-how, in contrats d'engineering*, La Haye, 1965, p. 137.

DE HAAN C., *La nouvelle réglementation pour l'octroi des brevets aux Pays-Bas : Prop. ind.* 1965, p. 37.

DE PASSEMAR, Observations, in : *La propriété industrielle et le Marché commun*, Paris, 1966, p. 62.

DEBETENCOURT J., *La protection des programmes d'ordinateurs : Ing. Cons.* 1972, p. 1.

DERENBERG W., *The influence of the french Code civil on the modern law of unfair competition : The american journal of comparative law* 1955, vol. 4, n° 1.

DERINGER A., *Internationale Lizenzverträge und Antitrustrecht : G.R.U.R.* 1968, p. 179.

DISCHAMPS J.C., *L'amortissement des droits de propriété industrielle, leur évaluation, leur insertion dans le calcul des prix de revient, in : La propriété industrielle et le Marché commun*, Paris, 1966. p. 31.

DOERFER. *The limits on trade secrets law imposed by federal patent and Antitrust supremacy*. 80 Harv. L. R. 1432 (1968).

DRAKIDIS Ph., *La subsidiarité, caractère spécifique et international de l'action d'enrichissement sans cause : Rev. trim. dr. civ.* 1961, p. 577.

DURAND P., *Le contrat de know-how, in : Nouvelles techniques contractuelles*, Paris, 1971, p. 13.

DURAND P., *Le know-how : J.C.P.* 1967, I, 2078.

EDELMAN B., *Esquisse d'une théorie de l'homme et son image : D.* 1970, I, p. 119.

EHLVIS K., *Export und Re-Importverbote in Lizenzverträgen aus der Sicht des EWC Kartellrechts : G.R.U.R. Ausl.* 1963, p. 24.

EMINESCU Y., *La protection du know-how : Revue roumaine des sciences sociales* 1970, vol. 14, n° 1, p. 97.

FINNEGAN M., *Développements récents dans la jurisprudence en matière de licences aux Etats-Unis d'Amérique, Prop. Ind.* 1972, p. 294.

FONTAINE M., *Les contrats de licence de brevets et la jurisprudence de l'office fédéral des cartels, Ing. Cons.* 1963, n° 1.

FORT J., *L'évolution des droits attachés à la propriété industrielle dans les pays d'économie libérale. Conséquences en matière de licences sur brevets ou savoir-faire, Prop. Ind. Nucl.* 1971, vol. 14, n° 6, p. 49.

FRANCESCHELLI R., *Nature juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur, Mélanges P. Roubier*, T. II, p. 452.

FRANCESCHELLI R., *Sulla concorrenza sleale, Riv. Dir. Ind.* 1954, I, p. 206.

FRANÇON A., *Ordonnance n° 67 835 relative au respect de la loyauté en matière de concurrence*, in : *Les ordonnances de septembre 1967 et le droit commercial*, Paris, 1967.

FRANÇON A., *Le premier règlement d'application des art. 85 et 86 du Traité de Rome : Clunet* 1962, p. 368.

FRANÇON A., *Des limitations que les droits de la personnalité apportent à la création littéraire et artistique : Il Diritto di Autore*, Aprila - Giugno 1970, n° 2, Milano ; *R.I.D.A.*, avril 1971, p. 149-205.

GAVALDA C., *Le secret des affaires*, Mélanges René Savatier, Paris, 1965, p. 291.

GAZDA P.A., *Know-how und Austausch technischer Dokumentationen, Gewerblicher Rechtschutz in Ost und West*, p. 61.

HARRIS J. et SIEGEL I., *Trade secrets in the context of positive competition*, Idea 1966, vol. 10, p. 297.

HELLFRITZ H., *La caractérisation de l'invention dans le domaine de la chimie macromoléculaire*, in : *La protection des résultats de la recherche face à l'évolution des sciences et des techniques*, Paris, 1969, p. 181.

HENRIQUEZ, *Bijblad voor de Industriele Eigendom*, 1964 p. 159, 1966 p. 52, 1969 p. 6.

HOUSSIAUX J., *La politique de concurrence et le problème de l'innovation dans le Marché commun*, in : *La propriété industrielle et le Marché commun*, Paris, 1966, p. 87.

INADA T., *International know-how licensing and territorial restraint clauses : Harward International Law Review* 1967, vol. 8, p. 241.

ISORÉ J., *La protection juridique du secret dans l'industrie : Arts et Métiers* 1970, n° 10.

JANSSEN, OUDEMANS et WOLTERBECK, *Droits de propriété industrielle et règles de concurrence du Traité de Rome : Ing. Cons.* 1962, p. 83.

JAUME R., *Accords de licences et règles de concurrence : Rev. du Marché commun*, 1972, p. 674-690.

JOHNSON S.A., *Licensing patent rights and technical information*, in : *Patent, Procurement and Exploitation*, March 21-22, 1963, Washington 1963.

JOSSERAND L., *Configuration du droit de propriété dans l'ordre juridique nouveau*, in : *Mélanges Sugiyama*, p. 95.

KAUFFMAN J.R. et COGNET A., *Problèmes fiscaux du know-how : Cahiers de droit de l'entreprise* 1972, n° 1, p. 15.

KAYSER P., *Le secret de la vie privée et la jurisprudence civile, Mélanges R. Savatier*, Paris, 1965, p. 404. — *Le droit à l'image*, in : *Mélanges P. Roubier*, Paris, 1961, T. II, p. 73. — *Les droits de la personnalité, aspects théoriques et pratiques : Rev. trim. dr. civ.* 1971, p. 445.

KELLERMAN A., *Die Gewerblichen Schutzrechte G.W.B., W.u.W.* 1960, p. 603.

KISS-HORWATH W., *Lettre d'Autriche : Prop. Ind.* 1972, p. 307.

KRASSER R., *Der Schutz des know-how nach deutchem Recht : G.R.U.R.* 1972, Heft 12, p. 587.

KRIEGER A., *Le nouveau droit des brevets et des marques : Prop. ind.* 1968, p. 151.

LADAS S.P., *La protection légale du know-how : Prop. ind.* 1963, p. 222.

LADAS S.P., *Industrial property and economic development : Trademark Reporter* 1965, p. 251.

LADAS S.P., *Antitrust law in the Common Market with special reference to industrial property agreements : Ohio State University Law Journal*, 1962, p. 744.

LADAS S.P., *L'influence de la législation antitrust et de la législation fiscale sur la propriété industrielle*, Cours des BIRPI de propriété industrielle, Genève, 1965, p. 180.

LADAS S.P., *Licensing agreements on know-how in the United States : International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 1972, vol. 3, p. 184.

LANNOY J., *L'expérience de l'Euratom dans le domaine de la dévolution des fruits de la recherche entreprise sous contrat*, in : *Aspects juridiques de la recherche scientifique*, La Haye, 1965, p. 245.

LE TARNEC A., *La réforme du droit des brevets d'invention : Gaz. Pal.* 1969, 1, doctr., p. 45.

LIEBHAVSKY D.S., *Industrial secrets and the skilled employer : New-York University Law Review*, 1963, vol. 38, n° 2, pp. 324-349.

LIGHTMAN J.M., *Comparative income roles of U.S. industrial property rights licensed abroad : Idea* 1970. vol. 14, n° 23, p. 352.

LINDON R., *Les dispositions de la loi du 17 juillet 1970 relatives à la protection de la vie privée : J.C.P.* 70, I, 2357.

LINDON R., *La presse et la vie privée : J.C.P.* 65, I, 1887.

LYON-CAEN G., *De l'évolution de la notion de bonne foi : Rev. trim. dr. civ.* 1946, p. 75.

MARTIN L., *Le secret de la vie privée : Rev. trim. dr. civ.* 1959, p. 227.

MAC DONALD D.R., *Know-how licensing and the anti-trust laws : Trademark Reporter* 1964, vol. 54, p. 52.

MADDOCK Ch. S., *Know-how licensing under the antitrust laws of the United States and the Rome treaty : Common Market Law Review*, 1964, p. 36.

MC AULIFFE J.G., *Trade secrets and confidential information : J.P.O.S.* 1966, vol. 3, n° 4, p. 26.

MC TIERNAN C.E., *Trade secrets ; the predicament of the employer : Patent Law Developments*, March 12-13, 1964, Dallas, Texas, p. 75.

MAGNIN Ch.L., *Fonctionnement des Arrangements particuliers conclus dans le cadre de la Convention de Paris*, Cours des B.I.R.P.I. de propriété industrielle, Genève, 1965.

MAGNIN J.C., *La nouvelle loi française sur les brevets et son intégration dans le droit européen des brevets : l'Ing. Cons.* 1968, p. 1.

MAGNIN J.C., Coll. Jupiter, T. IX, Brevets (France) : *Exposé juridique.*

MAHON J., *Trade secrets and patents compared : J.P.O.S.* 1968, vol. 50, n° 8, p. 536.

MATHELY P., *Lettre de France : Prop. ind.* 1969, p. 185. — *Le nouveau régime des brevets d'invention ; Ann.* 1969, p. 1.

MATHELY P. et LAVOIX, *L'activité inventive, condition de la brevetabilité*, Ann. 1956, p. 277.

MIALON M.F., *Contribution à l'étude juridique d'un contrat de conseil : le contrat de conseil en organisation d'entreprise : Rev. trim. dr. civ.* 1973, p. 5.

MOHRING P., *Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse in Wettbewerbs- und Kartellrechtlicher Sicht, Festchrift für H.C. Nipperdey*, München und Berlin 1965, vol. II, p. 415.

MOUSSERON J.M., *L'obtention des droits sur les inventions industrielles : brevet, certificat d'utilité ou certificat d'addition ? : J.C.P.* 70, I, 2313. — *La protection juridique des programmes d'ordinateurs*, in : *La protection des résultats de la recherche face à l'évolution des sciences et des techniques*, Paris, 1969, p. 128. — *Problèmes juridiques du know-how : Cahiers de droit de l'entreprise* 1972, n° 1, p. 1.

MUMMERY J., *Protection of trade secrets : New Law Journal* 1967, vol. 117, p. 145.

NASH J.B., *The concept of property in know-how as a growing area of industrial property, its sale and licensing : Patent, Trademark and Copyright Journal of research and education* 1962, p. 289.

NERSON R., *La protection de la vie privée en droit positif français : Rev. int. dr. comp.* 1971, p. 737.

NEUMEYER F., *Neuere Schwedische Kartel Politik : W.u.W.* 1957, p. 48.

NORTH P.M., *Disclosure of confidential information : Jour. Bus. Law* 1965, p. 307, 1966 p. 31, 1967 p. 249.

ORENBUCH L., *Trade secrets and the patent laws : J.P.O.S.* 1970, p. 638.

OPPENHEIM S.C., *The patent antitrust spectrum of patent and know-how license limitation : accomodation ? conflict ? or supremacy ? : Idea* 1971, vol. 15, n° 1, p. 1.

OUDEMANS G., *Exploitation, cession et licences des brevets*, Cours des B.I.R.P.I. de propriété industrielle, Genève, 1965.

PAGE A., *Rapport de synthèse du Colloque Université-Industrie de Lyon*, in : *La propriété industrielle et le Marché commun*, Paris, 1966, p. 175.

PALOS G., *La propriété industrielle et l'innovation : Prop. ind.* 1968, p. 212.

PALMER M.J., *Taxation of the foreign licensor in the United Kingdom : Idea*, vol. 9, p. 391.

PANEL F., *Les conditions d'une balance favorable des échanges de matière grise au niveau de l'entreprise*, in : *La propriété industrielle et le Marché commun*, Paris, 1966.

PAUL W., *Der industrielle Lohnfertigungsvertrag über geschützte Gegenstände : Neue Juristiche Wochenschrift* 1963, p. 2249.

PENARD M., *Les contrats de licence : Revue Economique et Sociale*, fév. 1964 (Lausanne).

PEROT-MOREL M.A., *Incidences sur le droit français de la Convention de Strasbourg : J.C.P.* 65, I, 1905. — *Les difficultés d'application de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles : J.C.P.* 66, I, 2045.

PESCE A., *La violation des secrets industriels et commerciaux en Italie : Ing. cons.* 1970, p. 75.

PIEDELIÈVRE B., *Les secrets de l'entreprise restent mal protégés : Usine Nouvelle* sept. 1970, p. 324-326, 331-338.

PINSON M., *Le brevet, source d'information technique*, in : *Problèmes économiques de la recherche et de l'information scientifiques et techniques : Cahiers de l'Institut de science économique appliquée*, 1961, p. 127.

PLAISANT R., *Le traité de C.E.E., article 85, et les droits de propriété industrielle*, in : *propriété industrielle et Marché commun*, Colloque de Grenoble, Paris, 1964. — *Le nouveau régime des brevets d'invention : D* 1969, I, p. 100.

POWERS G.R., *Relief in trade secrets cases after patent publication*, in : *Patent Trademarks and Copyright Journal of Research and Education*, 1961, vol. 5, p. 70.

PRADEL J., *Les dispositions de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 : D.* 1971, chr. p. 111.

PRETNAR S., *Lettre de Yougoslavie : Prop. ind.* 1961, p. 213.

PUGSLEY F.B., *Antitrust and misuse aspects of licencing patents and know-how*, in : *Patent Law Developments*, march 12-13 1964, p. 159.

SANDERS B.S., ROSSMAN J. et HARRIS L.J., *Attitudes of assignees toward patented inventions*, in : *Patent, Trademark and Copyright Journal of Research and Education*, 1959, vol. 2.

SARRAUTE R., *Le respect de la vie privée et les servitudes de la gloire : Gaz. Pal.* 1966, I, p. 12.

SAVIGNON F., *Aspects économiques de la réforme du système des brevets : P.I.B.D.* 1969, II, p. 516.

SCHRAMM F.B., *Bases for protection of intellectual property other than patents, trademarks and copyright : J.P.O.S.* 1962, p. 75.

SCHRANS G., *La localisation de la possession personnelle en matière de brevet d'invention : Ing. cons.* 1965, p.189.

SEIFFERT W., *Zur Problematik internationaler know-how Verträge*, in : *Festschrift Hans Nathan, Wissenschaftliche Zeitschrift der Humbolt Universität zu Berlin, Gesellschafts- und Sprachwissentschaftliche Reihe*, 1966, p. 835.

SCHAPIRA J., *L'article 85 du Traité de Rome devant la Cour de justice des Communautés : Clunet* 1967, p. 323-356.

SHAPIRO, *The german law against restraints of competition : Columbia Law Review* 1962, I, p. 201.

SKAUPY W., *Know-how Vereinbarungen und Kartellerecht : G.R.U.R.* Deutschland 1964, p. 539.

SPENGLER A., *Die Bestechung als Ercheinung des unlauteren Wettbewerbs : Der Betrieb* 1962, p. 1937.

STEDMAN J.C., *Trade secrets : Ohio State University Law Journal* 1962, p. 4.

STERN R., *The antitrust status of territorial limitations in international licensing : Idea* 1970, vol. 14, n° 4, p. 580.

STOUFFLET J., *Le droit de la personne sur son image : J.C.P.* 57, I, 1374.

TASSY J., *Etudes de cas pratiques de contrats de know-how, in : Nouvelles techniques contractuelles*, Paris, 1971, p. 16.

TETZNER H., *Kartellrechtliche Fragen bei Lizenzverträgen : Mitteilungen Deutscher Patentanwälte* 1964, p. 204.

TIMBERG, *The effect of the European Common Market on antitrust and Patent Policy*, in : *Legal problems in international trade and investment*, 1962.

TOMAIN A., *La nouvelle loi allemande sur les cartels ; loi contre les limitations de la concurrence du 27 juillet 1957 : Rev. trim. dr. com.* 1958, p. 35.

TROLLER A., *Das technische Geheimniss im System des Immaterialgüterrechts : G.R.U.R. Int. Teil* 1958, p. 386.

TROLLER A., *La protection du know-how, rapport général présenté au Congrès international de Droit Comparé*, Pescara, 1970.

VANDE VELDE K., *Sind Einkünfte aus der Uberlassung betrieblicher Erfahrungen (know-how) beschränkt steuerpflichtig ? : Der Betrieb* 1960, p. 1205.

VAN NOTTEN M., *Know-how licensing in the Common Market : New-York University Law Review*, 1963, vol. 38, p. 526.

VERONA A., *Le contrat de cession de connaissances techniques ou contrat de know-how*, 3e Conférence internationale d'économistes et de juristes, Zagreb 15-17 sept. 1966, Institut de droit comparé de Belgrade.

VIDA A., *Les contrats de licence dans les pays socialistes*, 3e Conférence internationale d'économistes et de juristes, Zagreb 15-17 sept. 1966, Institut de droit comparé de Belgrade.

VIRGINIA LAW REVIEW, *Trade secrets law after Sears and Compco*, 1967, vol. 53, p. 356.

VUKOWICH W., *Implied warranties in patent, know-how and technical assistance licensing agreements : J.P.O.S.* 1968, n° 5, p. 307.

WEILL A., *Jurisclasseur Commercial*, « *Fonds de commerce* ».

WAGRET J.M., *Quelques aspects de l'économie des brevets d'invention : Prop ind.* 1966, p. 201.

WEEKS J., *Licensing agreements commercial and legal aspects : Journal of world Trade Law*, mai-juin 1968.

WINTER D., *The licensing of know-how to the Soviet Union : Journal of world trade, mars-avril* 1967.

WORTH WADE, *Foreign Patents and know-how utilization abroad*, in : *the encyclopedia of patent practice and invention Management*, by R. CALVERT, New-York, 1964, p. 328.

VII. — NOTES DE JURISPRUDENCE, OBSERVATIONS, CONCLUSIONS

AYMOND P., note sous Cass. crim. 2 mai 1961 : *J.C.P.* 61, II, 12.242.

AZEMA J., obs. *Rev. trim. dr. com.* 1972, p. 356.

BLAUSTEIN R., note sous Cass. crim. 19 nov. 1964, Ann. 1965, p. 51.

BREDIN J.D., obs. *Rev. trim. dr. com.* 1966, p. 317.

BURST J.J., note sous Paris 6 nov. 1971, Ann. 1971, p. 236.

CABANNES, Conclusions sur Paris 15 mai 1970 : *D.* 1970, p. 466.

CARBONNIER J., note sous Trib. corr. Grasse 8 fév. 1950 : *D.* 1950, p. 714. — Note sous Trib. civ. Lille 21 juin 1950 et Cass. civ. 5 juil. 1950 : *J.C.P.* 51, II, 6.439.

CHAMBON P., obs. sous Cass. crim. 28 oct. 1959 : *J.C.P.* 59, II, 11.343.

CHAVANNE A., obs. *Rev. trim. dr. com.* 1966, p. 926 ; 1967, p. 141 et 692 ; 1970, p. 385 ; 1972, p. 356.

DESBOIS H., obs. *Rev. trim. dr. com.* 1968, p. 337. — *Rev. int. dr. comp.* 1972, p. 213.

DONNEDIEU DE VABRES J., obs. *Rev. sc. crim.* 1938, p. 505.

DURAND P., obs. sous Cass. com. 13 juil. 1966 : *J.C.P.* 67, II, n° 15.131.

DOUCET J.P., note sous Trib. inst. Paris 3 oct. 1968 : *Gaz. Pal.* 1968, 2, p. 345.

FRANÇON A., note sous Cass. crim. 30 oct. 1963 : *D.* 1964, p. 678.

LABBE J., note sous Cass. req. 15 juin 1892 : *S.* 1893, I, p. 281.

LYON-CAEN G., note sous Cass. soc. 8 mai 1967 : *D.* 1967, p. 690.

MATHELY P., Note sous Paris 8 nov. 1963 : *Ann.* 1964, p. 245. — Note sous Cass. com. 13 juil. 1966 : *Ann.* 1967, p. 225.

MAZEAUD H. et L., obs. *Rev. trim. dr. civ.* 1953, p. 685.

MIMIN P., note sous Grenoble 30 sept. 1968 : *J.C.P.* 69, II, n° 15.979.

PLAISANT R., note sous Paris 17 mars 1962 : *D.* 1963, p. 631. — Note sous Douai 16 mars 1967 : *D.* 1967, p. 637.

PLANIOL M., note sous Orléans 13 juil. 1892 : *D.P.* 1893, p. 329.

REMOND M., note sous Cass. civ. 28 avril 1971 : *J.C.P.* 72, II, 17.083.

ROBERT J., note sous Trib. gr. inst. Paris 10 nov. 1971 : *D.* 1972, p. 342.

RODIÈRE R., obs. *Rev. trim. dr. com.* 1966, p. 293.

R.L., note sous Trib. gr. inst. Seine 1er avril 1965 : *J.C.P.* 66, II, 14.572.

ROUBIER P., note sous Trib. civ. Seine 13 avril 1956 : *J.C.P.* 56, II, 9.211.

SAYN J.Y., note sous Trib. gr. inst. Seine 16 juin 1966 : *J.C.P.* 68, II, 15.499.

SERRA Y., note sous Cass. Com. 16 oct. 1972 : *D.* 1973, p. 6.

VII. — DOCUMENTS EMANANT D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES, D'ASSOCIATIONS INTERNATIONALES OU DE GROUPEMENTS PRIVES

A) *BIRPI/OMPI*

— Loi-type pour les pays en voie de développement concernant les inventions, Genève, 1965.

— Cours des B.I.R.P.I. de propriété industrielle, Genève, 1965.

— Rapport du groupe d'étude sur le certificat d'auteur et résumé des législations, Genève, 1966.

— Aspects juridiques des contrats de licence dans le domaine des brevets, des marques et du « know-how », Genève, 1972.

— Projet de Convention internationale sur les licences de brevets. Documents LC/II/2 du 27 juin 1972 et LC/II/3 du 31 juillet 1972.

B) *ORGANISATION DES NATIONS-UNIES*

Comité des Affaires Economiques et Sociales

Le rôle des brevets dans le transfert des connaissances techniques aux pays en voie de développement, Rapport du Secrétaire Général, New-York, 1964.

Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement (*CNUCED*).

Recommandation du 15 juin 1964. Acte Final, Annexe A.IV.26.

Session de Genève, août-septembre 1970.

Conférence de Santiago, avril-mai 1972.

Conseil Economique et Social

37e session, résolution du 27 juin 1964.

Assemblée Générale des Nations-Unies

20e session, décembre 1965 ; résolution 2091 (XXI)

21e session, novembre 1966 ; résolution 2152 (XXI).

Commission Economique pour l'Europe

Documents du Comité de l'Industrie et des Produits de base ; groupe de travail spécial sur les contrats en matière d'industrie mécanique.

IM/WP du 5 août 1959
IM/WP du 4 juillet 1960
TRADE du 4 octobre 1960
TRADE du 20 mars 1962
TRADE du 28 février 1966
TRADE du 5 avril 1966
IM/WP 5/68 du 10 avril 1967
IM/WP 5/69 du 5 décembre 1967
IM/WP 5/71 du 8 décembre 1967
IM/WP 5/73 du 12 février 1968
IM/WP 5/75 du 14 octobre 1968
IM/WP 5/83 du 9 septembre 1969

Politiques et moyens propres à promouvoir le progrès technique, rapport présenté à la cinquième réunion des conseillers économiques principaux des gouvernements des Etats membres de la C.E.E., 1968, E.ECE/713.

C) *ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (O.C.D.E.)*

Documents de la Direction des Affaires Scientifiques.

— DAS/RS/T. 2480, du 31 octobre 1962
— DAS/RS/63181, du 16 septembre 1963, Rapport Henri Appleton
— DAS/RS/63191, du 22 novembre 1963

La gestion en matière de recherche et de développement, documents présentés au séminaire d'Istambul, 4-8 mai 1970, O.C.D.E., Paris, 1972.

D) *CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE*

Documents de la Commission pour la protection internationale de la propriété industrielle.

— N° 450/138 du 1er octobre 1957
— N° 450/165 du 6 février 1959
— N° 450/198 du 9 janvier 1961

E) *ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PRO PRIETE INDUSTRIELLE (A.I.P.P.I.)*

— Annuaire 1969
— Annuaire 1970
— Annuaire 1971

F) *LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LA CONCURRENCE DELOYALE (L.I.C.C.D.)*

— Annuaire 1968
— Annuaire 1969
— Annuaire 1970
— Annuaire 1971

G) *ORGANISME DE LIAISON DES INDUSTRIES METALLIQUES EUROPEENES (ORGALIME)*

Projet de clauses-type portant sur la rédaction de contrats relatifs au know-how. (Diffusé par la Fédération des industries mécaniques, 10, Avenue Hoche, Paris).

TABLE DES DÉCISIONS JURISPRUDENTIELLES

(Les numéros renvoient aux paragraphes)

I. — DECISIONS FRANÇAISES

— 1817 à 1899 —

Cass. crim. 7 mars 1817 : *Bull.* n° 18 293
Cass. crim. 2 mai 1845 : *S.* 1845, 1, p. 474 293
Cass. crim. 9 juil. 1853 : *S.* 1853, 1, p. 668 293
Cass. req. 15 juin 1892 : *S.* 1893, 1, p. 281 355
Orléans 13 juil. 1892 : *D.P.* 1893, 2, p. 329 500
Orléans 31 juil 1896 : *Gaz. Pal.* 1896, 2, p. 562 298

— 1900 à 1909 —

Paris 6 juin 1908 : *Ann.* 1908, p. 322 475
Lyon 18 nov. 1909 : *D.* 1910, 2, p. 319 295
Trib. civ. Seine 5 fév. 1906 : *Ann.* 1906, p. 207 310

— 1910 à 1919 —

Paris 7 nov 1913 : *Ann.* 1914, p. 123 291
Cass. civ. 12 mars 1914 : *S.* 1918, 1, p. 41 365
Trib. corr. Seine 24 juil. 1915 : *D.H.* 1915, 2, p. 48 283

— 1920 à 1929 —

Trib. corr. Seine 20 nov. 1920 : *D.P.* 1922, 2, p. 46 279
Cass. crim. 8 déc. 1923 : *Bull.*, p. 431 283
Cass. crim. 6 juin 1924 : *Bull.*, n° 253 293
Trib. civ. Pau 20 juin 1925 : *Gaz. Pal.* 1925, 2, p. 723 286
Trib. corr. Seine 22 fév. 1926 : *Ann.* 1926, p. 224 279
Trib. corr. Seine 16 mai 1928, *Ann.* 1928, p. 124 310

— 1930 à 1939 —

Cass. req. 2 juin 1930 : *Gaz. Pal.* 1930, 2, p. 119 335
Cass. crim. 30 décembre 1931 : *Ann.* 1932, p. 170 201
Trib. corr. Seine 28 mars 1932 : *Ann.* 1932, p. 347 ..... 209, 266
Cass. crim 14 janv. 1933 : *Gaz. Pal.* 1933, 1, p. 346 288
Trib. civ. Seine 19 fév. 1934 : *Ann.* 1935, p. 143 ..... 309, 310
Cass. crim. 29 mars 1935 : *Gaz. Pal.* 1935, 1, p. 928 201
Cass. crim. 12 avril 1935 : *D.H.* 1935, p. 333 279
Cass. crim. 2 mars 1938 : *Gaz. Pal.* 1938, 1, p. 799 283
Nancy 9 mars 1939 : *Gaz. Pal.* 1939, 2, p. 18 288

— 1940 à 1949 —

Cass. crim. 1er mai 1940 : *D.H.* 1940, p. 169 298
Paris 20 mai 1947 : *Ann.* 1949, p. 188 143
Paris 5 janv. 1948 : *Gaz. Pal.* 1948, 1, 250 61
Cass. crim. 22 janv. 1948 : *J.C.P.* 48, II. 4345 293

— 1950 à 1959 —

Paris 4 janv. 1950 : *Ann.* 1950, p. 83 368
Trib. civ. Lille 20 juin 1950 : *J.C.P.* 51, II, 6439 526
Cass. civ. 5 juillet 1950, *J.C.P.* 1951, I, n° 6439 526
Cass. civ. 1er août 1950 : *S.* 1951, 1, p. 100 532
Cass. civ. 18 avril 1953 : *Gaz. Pal.* 1953, 2, p. 7 581
Paris 21 avril 1953 : *Ann.* 1954, p. 92 202
Cass. crim. 10 oct. 1954 : *D.* 1956, p. 78 334
Paris 7 janv. 1955 : *Ann.* 1955, p. 218 283
Cass. crim. 22 déc. 1955 : *Ann.* 1957, p. 413 ..... 201, 283
Trib. civ. Seine 22 mars 1956 : *Ann.* 1956, p. 304 143
Trib. civ. Seine 13 avril 1956 : *J.C.P.*, 56, II, 9211 143
Paris 3 juin 1957 : *Ann.* 1958, p. 112 61
Cass. crim. 24 janv. 1957 : *D.* 1957, p. 298 286
Cass. com. 6 nov. 1957 : *Bull.* 1957, III, p. 254, n° 297 ..... 364, 368, 517
Cass. crim. 10 déc. 1957 : *Bull.* 1957, II, p. 1486, n° 822 283
Cass. crim. 23 déc. 1957 : *J.C.P.* 58, IV, p. 18 291
Aix-en-Provence 28 oct. 1959 : *Ann.* 1959, p. 314 ..... 196, 202
Cass. crim. 28 oct. 1959 : *J.C.P.* 59, II, n° 11343 294

— 1960 à 1969 —

Paris 2 avril 1960 : *Ann.* 1961, p. 1 87
Paris 7 juin 1960 : *Ann.* 1963, p. 245 517
Cass. crim. 29 juin 1960 : *Bull.* 1960, 1, p. 706, n° 350 201
Cass. crim. 2 mai 1961 : *J.C.P.* 61, II, 12242 313
Cass. crim. 7 juin 1961 : *J.C.P.* 61, IV, p. III 195
Paris 17 mars 1962 : *D.* 1963, p. 631 87
Paris 10 avril 1962 : *Ann.* 1962, p. 240 327
Cass. crim. 31 oct. 1962 : *Ann.* 1965, p. 51 314
Dijon 20 juin 1963 : *Ann.* 1965, p. 51 311
Cass. crim. 30 oct. 1963 : *D.* 1964, p. 678 312
Paris 8 nov. 1963 : *Ann.* 1964, p. 245 360
Cass. com. 27 nov. 1963 : *Ann.* 1964, p. 115 61
Aix-en-Provence 23 avril 1964 : *Ann.* 1967, p. 225 ..... 97, 178
Cass. com. 7 déc. 1964 : *Bull.* 1964, III, p. 478, n° 537 324
Trib. gr. inst. Seine 1er avril 1965 : *J.C.P.* 66, II, n° 14572 459
Cass. com. 7 avril 1965 : *Ann.* 1965, p. 23 72
Trib. gr. inst. Seine 16 juin 1966 : *J.C.P.* 68, II, 15499 241
Paris 21 juin 1966 : *Ann.* 1966, p. 126 ..... 71, 504
Cass. com. 13 juil. 1966 : *J.C.P.* 67, II, n° 15131 ..... 26, 97, 179, 587
Cass. com. 27 fév. 1967 : *Ann.* 1968, p. 279 517
Paris 15 mars 1967 : *Ann.* 1967, p. 225 266
Douai 16 mars 1967 : *D.* 1967, p. 637 ..... 20, 35, 99, 178, 204
Cass. soc. 8 mai 1967 : *D.* 1967, p. 690 267
Cass. crim. 22 juin 1967 : *Gaz. Pal.* 1967, 2, p. 207 ..... 307, 310, 315.
Cass. com. 17 juil. 1967 : *Ann.* 1968, p. 16 72
Trib. corr. Pontoise 6 nov. 1967 : *Gaz. Pal.* 1968, I, p. 82 202
Paris 25 janv. 1968 : *Gaz. Pal.* 1968, I, p. 289 ..... 305, 310, 315
Paris 29 mars 1968 : *Ann.* 1968, p. 213 310
Paris 18 nov. 1968 : *P.I.B.D.* 1969, III, p. 169 202
Grenoble 30 sept. 1968 : *J.C.P.* 69, II, 15979 315
Trib. inst. Paris 3 oct. 1968 : *Gaz. Pal.* 1968, II, p. 345 528
Lyon 19 déc. 1968 : *P.I.B.D.*, 1969, III, p. 347 203
Cass. civ. 20 janv. 1969 : *Bull. civ.*, 1969, I, p. 22, n° 31 305

Paris 22 avril 1969 : *P.I.B.D.* 1969, III, p. 305 313
Douai 2 mai 1969, arrêt inédit 36, 99, 178, 266

— 1970 —

Cass. crim. 5 fév. 1970 : *D.* 1970, p. 249 289
Cass. crim. 14 avril 1970 : *Bull.* 1970, n° 127, p. 292 203
Paris 15 mai 1970 : *D.* 1970, p. 466 468
Trib. gr. inst. Paris 11 juin 1970 : *P.I.B.D.* 1970, III, p. 37 313

— 1971 —

Cass. com. 22 mars 1971 : *Bull.* 1971, IV, p. 76, n° 84 ..... 20, 36, 204
Trib. inst. Nîmes 26 janv. 1971 : *J.C.P.* 71, II, n° 16767 360
Paris 6 nov. 1971 : *Ann.* 1971. 1971, p. 236 643
Trib. gr. inst. Paris 10 nov. 1971 : *D.* 1972, p. 342 643
Paris 1er déc. 1971 : *Gaz. Pal.* 26 mai 1972, p. 5 142

— 1972 —

Cass. com. 16 oct. 1972 : *D.* 1972 379

II. — DECISIONS ETRANGERES

A) *Allemagne*
Bundesgerichthof 25 janv. 1955, *arrêt Ducko* : *G.R.U.R.* 1955, p. 388 .. 373, 476
Landesgericht Düsseldorf 8 janv. 1957 41
Oberlandesgericht Düsseldorf, 26 juil. 1957 40

B) *Etats-Unis et Grande-Bretagne*
Abbot Laboratories v. Norse Chemical Corporation (1967) : 152, *U.S.P.Q.* 640 (Supreme court Wisconsin, january 10, 1967) 83, 84, 179
B. F. Goodrich Cy. v. Wohlgemuth (1963) : 137 *U.S.P.Q.* 804, (Ohio court of appeals, 9 th district, May 22, 1963) 114, 179
Broom County, General Aniline and Film Corporation v. Frantz (1966) : 151 *U.S.P.Q.* 136, (New-York supreme court) 184
Carter Products Inc v. Colgate Palmolive Co. (1956) : 108 *U.S.P.Q.* 383 (Court of appeals, forth circuit, march 8, 1956) 101, 179
Compco v. Day Brite Lighting (1964), 140 *U.S.P.Q.* 528 (United States supreme court) 326
Du Pont de Nemours Powder v. Masland (1917) : 244 *U.S.* 100 (United States supreme court) 181
Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park and Sons Co. (1911) : 200 *U.S.* 373 (United States supreme court) 674
Durand v. Brown, 236 Féd. 609 439
Galanis v. Procter and Gamble Corp. (1957) : 114 *U.S.P.Q.* 275 (District court New-York) 358
Evans Medical Supplies v. Moriarty, cité dans Palmer, p. 393 439
Fairchild Engine and Airplane Corp. v. Cox (1944) : 62 *U.S.P.Q.* 98 (New-York supreme court) 51
Gronemeyer v. Hunter Mfg. Corp. (1954) : 102 *U.S.P.Q.* 132 (Delaware chancery court) 439
James Huffines v. Hyde Corporation (1958) : 117 *U.S.P.Q.* 44 (Texas supreme court) 182
Lear v. Atkins (1969) : 162 *U.S.P.Q.* 1 (United States supreme court, 16 juin 1969) 323
Matarese v. Moore Mc. Cormack Lines Inc. (1946) : 71 *U.S.P.Q.* 311 (2 nd cir. court) 357

Mycalex Corp. of America v. Pemco Corp. (1946) : 68 *U.S.P.Q.* 317 (District court Maryland) 52
Painton Ltd. v. Bourns Inc. : 1964 *U.S.P.Q.* 595 (N.Y.D.C. 4 fév. 1970) et 169 *U.S.P.Q.* 528 (Court of appeal second circuit 27 avril 1971) 328, 329
Republic Aviation Corp. v. Schenk, Lauro, Tecnical Measurement Corp. (1967) : 152 *US.P.Q.* 831 (New-York supreme court 13 janvier 1967) 116, 179
Richard M. Krause Inc. v. Gardner (1950) : 86 *U.S.P.Q.* 281 (New-York supreme court) 51
Scott Paper v. Marcallus corp., 325 *U.S.P.Q.* 249 (United States supreme court) 584
Sears v. Stiffel (1964) : 140 *U.S.P.Q.* 524 (United States supreme court) 326
Servo Corporation of America v. General Electric Cy. (1968) : 157 *U.S.P.Q.* (Court of appeals forth circuit, March 14, 1968) 86, 179
Sloan V. Mud Products Inc. (1953) : 98 *U.S.P.Q.* 443, (District court Oklahoma) 584
Smith v .Dravo Corp. (1953) : 97 *U.S.P.Q.* 98 (7th circuit court) 183
Stevenson Jordan and Harrison v. Mac Donald and Evans (1951) : 68 *R.P.C.* 190 46
The Amberly Cy. v. the Brown Cy. (1957) : 156 *U.S.P.Q.* 633 (Ohio district court) 184
Underwater Storage Inc. v. United States Rubber Cy. (1966) : 151 *U.S.P.Q.* 90, (Court of appeals, district of Colombia, Sept. 21, 1966) 115, 179
Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds Inc. (1959) : 123 *U.S.P.Q.* 431 (District court New-York) 583
William A. Meier Co. Inc. v. Anchor Hocking Glass. Corp. (1951) : 88 *U.S.P.Q.* 249 (District court Pennsylvania) 358

C) *Italie*

Cour de cassation 23 avril 1948 : *G.R.U.R. Ausl.* 1965, p. 370 343
Cour de cassation 28 janv. 1965 : *G.R.U.R. Ausl.* 1965, p. 370 343
Cour de Milan 17 sept. 1969 : *Rass. prop. ind lett. art.* 1969, p. 174 .. 374, 475
Cour de cassation 9 juil. 1971 : *Giustizia civile* 1971, 1, p. 1956 374

D) *Pays-Bas*

Hoge Rad 31 janv. 1919 : *N.J.* 1919, p. 161 375
Hoge Rad 14 janv. 1935 : *N.J.* 1935, p. 430 278
Hoge Rad 12 nov. 1965 : *G.R.U.R. int.* 1966, p. 273 270

III) JURISPRUDENCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

A)*Décisions de la Commission des communautés européennes* .. 616 à 648 et 674
Burroughs Corporation-Delplanque, 22 déc. 1971 : *J.O. Com. eur.* 17 janv. 1972.
Burroughs Corporation-Geha Werke, 22 déc. 1971 : *J.O. Com. eur.* 17 janv. 1972

Henkel-Colgate Palmolive Cy., 23 déc. 1971 : *J.O. Com. eur.* 18 janv. 1972.

Raymond-Nagoya Rubber, 9 juin 1972 : *J.O. Com. eur.* 23 juin 1972.

Davidson-Happich, Gallino, Maglum, Stampagio Resine Speciali, 9 juin 1972 : *J.O. Com. eur.* 23 juin 1972.

Maglum-Compagnie Industrielle de Mécanismes, 9 juin 1972 : *J.O. Com. eur.* 23 juin 1972.

Happich-Maglum et Gallino, 9 juin 1972 : *J.O. Com. eur.*, 23 juin 1972.

Pittsburgh Corning Europe-Formica Belgium-Herter, 23 nov. 1972 : *J.O.Com eur.* 5 déc. 1972

B) *Arrêts de la Cour de justice des communautés européennes*

La Technique Minière (L.T.M.). — Machinenbau Ulm Gmbh. (M.B.U.) 30 juin 1966 : *Rec.* 1966, p. 338 ; *Clunet* 1966, p. 904 653

Grundig-Consten 13 juillet 1966 : *Rec.* 1966, p. 429 ; *Clunet* 1966, p. 914 ..... 662, 664 *in fine*

Parke-Davis 29 février 1968 : *Rec.* 1968, p. 81 ; *Clunet* 1968, p. 452 653

Sirena 19 février 1971 : *Rec.* 1971, p. 69 ..... 653, 664 *in fine*

Deutsche Grammophon 8 juin 1971 : *Rec.* p. 487 ..... 625 note 34 bis

INDEX ALPHABÉTIQUE

Les chiffres renvoient aux numéros de paragraphes

Abus de confiance, 297 et s.
Action de in rem verso (V. Enrichissement sans cause).
Action en concurrence déloyale (V. Concurrence déloyale).
Activité inventive, 87, 11, 143 et s., 156, 455.
A.I.P.P.I., 5, 29, 160-161, 478.

Amélioration :

- — de détail, 595.
- — fondamentale, 596
- — proposition d', 414 et s.
- — technique, 414 et s., 603.

Anmelderprinzip, 342.

Annuités :

- — montant, 239
- — réduction, 248

Antériorité :

- — de toutes pièces, 142, 151
- — recherche, 230

ANVAR, 106.

Application :

- — industrielle, 137
- — nouvelle de moyens connus, 61, 120, 124, 143.

Arbitrage (V. Clause).
Assistance technique, 67, 173, 213, 564, 565.
Avant-contrat, 556.
BIRPI/OMPI (V. Loi-type sur les inventions).
Breach of confidence, 196, 269.

Brevetabilité, V. :

- — caractère industriel
- — nouveauté
- — activité inventive
- — niveau inventif

Blue sky research, 107.
Caractère industriel, 134, 137 et s.

Cause :

— absence, 97, 364.
— enrichissement sans, 355 et s.

Captation d'images et de sons (V. Espionnage économique ou industriel).
C.C.I., 5, 13, 32-33, 73, 426.
Certificat d'auteur, 8.

Clause :

— d'arbitrage, 604, 642 et s.
— d'approvisionnement, 628
— d'échange d'informations et d'expériences, 639
— d'identification des produits, 641
— d'information de l'origine des produits, 641
— d'interdiction de communication du know-how, 640.
— d'interdiction de sous-licence, 635.
— d'interdiction d'utilisation du know-how au-delà de la durée du contrat, 641.
— de contrôle de qualité, 636.
— de contrôle technique, 567, 568.
— de détermination des redevances, 672-673.
— de détermination du prix de vente des produits, 674.
— de durée du paiement des redevances, 629-630.
— de licence de brevet de perfectionnement, 637-638.
— de licence exclusive, 621 et s.
— de non-concurrence, 675.
— de non-contestation, 631-632.
— de groupage de licences, 677.
— de respect de quantité et de qualité, 567, 636.
— de restriction d'exportations, 625 et s.
— de restriction de la licence dans l'espace, 634.
— de restriction du domaine technique de la licence, 671.

Clauses-type C.C.I., 430 et s., 474.
CNUCED, 409, 488 et s.
Combinaison nouvelle de moyens connus, 87, 124, 143.
Comité Younger (V. Committee on Privacy).
Commission Economique pour l'Europe, 30, 73.
Committee on Privacy, 473.
Communauté Economique Européenne (V. Traité de Rome).
Communication confidentielle, 178, 182 et s., 196, 258.

Concurrence déloyale :

— action en, 260, 280, 370 et s., 436.
— distinction avec la responsabilité civile, 377 et s.

— législations spécifiques, 382 et s.

Connaissances techniques :

— de la technique industrielle courante, 70 et s.
— d'ordre empirique, 88 et s., 102, 162.
— figurant dans l'état de la technique, 74 et s.
— industrielles courantes, 70 et s.
— issues de la recherche-développement, 110 et s
— négatives, 94, 95, 210.
— scientifico-techniques, 113 et s.
— transfert, 174.

Conseil de l'Europe, 261.

Contrat d'apprentissage, 563.

Contrat d'éducation (V. Contrat d'enseignement).

Contrat d'enseignement, 526.

Contrat d'entreprise (V. Louage d'ouvrage).

Contrat d'option, 557.

Contrat de collaboration, 504.

Contrat de know-how :

— cession, 495 et s.
— déclaration administrative, 20, 605-606.
— échange de know-how, 519.
— expiration, 604.
— fiscalité, 533 et s.
— fourniture du know-how, 562 et s.
— garantie de résultat, 567 et s.
— importance, 259, 483 et s., 511.
— licence, 495 et s.
— limite, 604.
— loi applicable, 604.
— mixte ou combiné, 511 et s., 516, 517, 568
— modification, 604.
— obligation au secret, 569, 590.
— pourparlers préliminaires, 551.
— protection, 271, 318 et s.
— pur, 511 et s.
— qualification, 213, 522 et s.
— redevances, 97, 182, 507, 517, 575, 579 et s.
— rôle, 212, 483 et s.
— validité, 319 et s.

Contrefaçon (recherche et preuve), 230, 240-241.

Corruption :

— d'employés, 262, 279.
— de fonctionnaires publics, 279.

Cross licensing (V. Contrat d'échange de know-how).
Déchéance pour défaut d'exploitation, 243.
Dessins et modèles (Arrangement de La Haye), 479.

Description :

— insuffisante, 61.
— suffisante, 71-72, 120.

Dextérité (V. habileté technique).

Divulgation :

— non écrite, 78.
— du know-how, 183, 254 et s.

Documents techniques :

— détournement, 255, 266.
— remise, 564.

Dol, 196, 202.
Double brevetabilité, 77.
Droit anti-trust (V. Règles de concurrence).
Droit exclusif d'exploitation. 444 et s.

Droits intellectuels :

— nature juridique, 444 et s.
— rapport avec le droit de propriété, 447 et s.

Droits moraux de paternité, 346, 451, 453.

Droits de la personnalité :

— droit au secret de la vie intérieure de l'entreprise, 476, 685•.
— droit au secret de la vie privée, 461 et s.
— droit de la personne sur son image, 457.

Droit de possession personnelle (V. Possession personnelle).
Droit de priorité, 247.
Droit de propriété de l'invention, 347, 438 et s.
Droit d'usage antérieur (V. Usage antérieur).
Echange de know-how, 190.
Emploi nouveau de moyen connus, 143.

Employé :

— corruption d' (V. Corruption).
— hautement spécialisé, 264.

Engagement par volonté unilatérale, 554-555.
Engineering, 256.
Enrichissement sans cause (V. Cause).
Erfinderprinzip, 341.

Erfindungshöhe (V. Niveau inventif).
Erreurs à éviter (V. Connaissances négatives).
Escroquerie, 300 et s.
Espionnage économique ou industriel, 202, 255, 260 et s., 465, 473
Essais, 93, 94, 101, 209.
Etat de la technique, 74 et s., 141, 145, 187.
EURATOM, 22, 67, 108.
Evidence et non évidence, 150 et s

Examen :

— préalable, 220, 239.
— préliminaire international, 78.

Expérience :

— industrielle, 100.
— quanta d', 68, 169.
— technique, 63 et s., 132, 133, 149, 150, 162, 168-169, 173, 208, 265
— transfert, 173.

Expérimentations multiples, 109.
Exposition (V. Divulgation non écrite).
Faute, 266.
Fiscalité (V. Contrat de know-how).
Flow back (V. Clause de licence de brevet de perfectionnement).
Fonds de commerce, 163.
Formation professionnelle, 266.
Fusion d'entreprises, 259.
Garantie de résultat (V. Contrat de know-how).
Grant back (V. Clause de licence de brevet de perfectionnement).
Habileté technique, 55 et s., 64, 132-133, 149-150, 162, 168, 169, 173, 208, 265.
Homme de l'art, Homme du métier, 70, 71, 72, 73, 81, 135, 146 et s., 156, 234.
Image (V. Droits de la personnalité).
Informatique, 43.
I.I.B., 81.
Industrial Information Bill, 261, 427 et s., 473.

Innovation :

— produit nouveau, 103 et s.
— perfectionnement technique, 413 et s.

Juxtaposition :

— d'éléments, 87.
— de moyens, 143.

Know-how commercial, 89, 168, 279.
L.I.C.C.D., 405.
Licence :
— d'office dans l'intérêt du développement économique, 245.
— de dépendance, 244.
— de perfectionnement, 244.
— de plein droit, 248.
— exclusive, 569, 621 et s.
— notion de, 497 et s., 505 et s.
— obligatoire, 242 et s.
Loi-type BIRPI/OMPI sur les inventions, 21, 134, 137, 141, 144, 233, 345, 430 et s., 474.
Louage d'ouvrage, 282, 528 et s.
Louage de choses, 523.
Louage de services, 527.
Mac Clellan Bill, 404, 406.
Monopole :
— légal du brevet, 175, 250.
— de fait du know-how, 175, 250.
Moyen :
— multiple, 127, 131.
— notion de, 120 et s.
— nouveau, 120 et s.
— technique, 564.
Niveau inventif, 147.
Nouveauté :
— connaissances techniques, 98, 111.
— invention, 76, 134, 141-142, 153, 154, 156, 187, 455
— know-how, 177 et s., 190.
— relative, 192, 418.
— secret de fabrique, 201 et s.
— substantielle, 192.
Obligation :
— au secret, 567.
— d'exploiter, 591.
— de fournir le know-how, 562 et s.
— de garantie, 567.
— de maintien de qualité, 592.
O.C.D.E., 219, 233.
U.N.C.T.A.D. (V. C.N.U.C.E.D.).

Package deal (V. Vente d'usines clé en main).
Package licensing (V. Clause de groupage de licences).
P.C.T. (V. Traité de Coopération en matière de Brevets).
Personnalité (V. droits de la personnalité).
Photographie (V. Espionnage économique ou industriel ; Droits de la personnalité).
Portefeuille de brevets, 158.
Possession personnelle, 339 et s., 453, 345.
Priorité (V. droit de).
Procédé :
— alimentaire, 236.
— biologique, 233.
— brevetable, 139 et s.
— de l'agriculture, 236.
— de la chimie macromoléculaire, 235.
— du domaine public, 99.
— microbiologique, 234.
— non brevetable, 35, 136 et s.
— non breveté, 238 et s.
— pharmaceutique, 236.
Produit-moyen, 126.
Programme d'ordinateur, 299 et s.
Progrès technique (V. Niveau inventif).
Proposition de rationalisation (V. perfectionnement technique).
Propriété littéraire et artistique, 231, 302 et s.
P.T.C. Research Institute, 513 et s.
Rapport Melman, 225.
Recherche sous contrat (V. Contrat de recherche).
Règles de concurrence, 607 et s.
Relations confidentielles (V. Communication confidentielle).
Renseignement :
— commercial (V. Know-how commercial).
— confidentiel, 278.
Revendications, 77.
Savoir faire, 20, 26, 65.
Responsabilité civile (V. Concurrence déloyale).
Secret :
— droit au secret (V. Droits de la personnalité).
— en matière de brevet, 188.
— en matière de know-how, 177 et s., 193 et s.
— obligation au, 569.
Secret de commerce, 83, 279.

Secret de fabrique :
— caractéristiques, 206.
— définition, 200 et s.
— violation, 277 et s.

Secret professionnel, 286 et s.
Soustraction frauduleuse (V. Vol).
Sous-traitance, 257.

Statistiques :
— importance comparative des recettes provenant de contrats de licence ou de cession de droits de propriété industrielle, 518 et s.
— importance comparative du know-how et des brevets dans les contrats de licence mixtes, 514 et s.
— nombre de dépôts de brevet par habitant, 12.
— répartition des contrats de licence en matière de propriété industrielle, 513.

Tâtonnement (V. Essai).
Technique industrielle courante, 70 et s.
Tour de main (V. Habileté technique).
Trade secret, 83, 87.

Traité de Rome :
— articles 85 et 86, 21, 611 et s.
— communication du 24 décembre 1962, 615-616.
— exemption par catégorie, 615.
— réglement du 20 décembre 1971.

Traité de Coopération en matière de Brevets, 4, 8, 78, 80, 81, 134, 137, 141, 147, 148, 239.
Transfert de know-how (V. Contrats de know-how : cession, licence).
Trial and error method, 93, 96 et s., 101.
Tying clause (V. Clause d'approvisionnement).
Usage antérieur, 345.
Usurpation :
— circonstances d'accompagnement, 269 et s., 408.
— de brevet, 158.
— de know-how, 160, 259, 272, 408.

Vente :
— de choses futures, 531.
— d'usine clé en main, 519.
— qualification, 523 et s.
Vie intérieure de l'entreprise, 472 et s.
Violation de domicile, 262.
Visites techniques, 563.
Vol :
— de procédé de fabrication, 260.
— incrimination pénale, 290 et s.

TABLE DES MATIERES

pages

PREFACE 9
INTRODUCTION (1 à 15) 13

PREMIERE PARTIE

LA NOTION DE KNOW-HOW

TITRE I

DE QUELQUES DEFINITIONS DU KNOW-HOW

CHAPITRE I. — *Définitions du know-how sur le plan international* (29 à 33) 24
Section I. — Définition proposée par la Commission Economique pour l'Europe (30 à 31) 24
Section II. — Définition proposée par la Chambre de Commerce Internationale (32 à 33) 26
CHAPITRE II. — *Définitions du know-how sur le plan national* (34 à 53) 29
Section I. — Définitions proposées en France (35 à 39) 29
Section II. — Définitions proposées en Allemagne (40 à 43) 32
Section III. — Définitions proposées en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis (44 à 53) 33

TITRE II

LES ELEMENTS DU KNOW-HOW

CHAPITRE I. — *L'habileté technique* (55 à 62) 38
Section I. — Définition du tour de main (57 à 58) 39
Section II. — Caractéristiques du tour de main (59 à 62) 39
CHAPITRE II. — *L'expérience technique* (63 à 68) 42
Section I. — Contenu de l'expérience technique (64 à 65) 42
Section II. — Caractères de l'expérience technique (66 à 68) 43
Section I. — La technique industrielle courante (70 à
CHAPITRE III. — *Les connaissances techniques* (69 à 118) ... 45
73) 45

Section II. — L'état de la technique (74 à 87) 47

§ 1. — **Définitions de l'état de la technique** (75 à 79) 47

A. — Loi française du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention et Convention du Conseil de l'Europe du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets (76 à 77) 47

B. — Traité de coopération en matière de brevets (78) 48

C. — Projet de Convention de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg (79) 49

§ 2. — **Utilisation à titre de know-how des connaissances extraites de l'état de la technique** (80 à 87) 49

A. — L'arrêt de la Cour Suprême du Wisconsin du 10 janvier 1967 (83 à 85) 50

B. — L'arrêt de la Cour d'Appel des Etats-Unis du 14 mars 1968 (86 à 87) 53

Section III. — Les connaissances d'ordre empirique (88 à 102) 55

§ 1. — **Importance pratique des connaissances d'ordre empirique** (89 à 90) 55

§ 2. — **Caractéristiques des connaissances d'ordre empirique** (91 à 102) 56

A. — Connaissances de détails d'application d'un procédé (92) 57

B. — Acquisition progressive par expériences multiples (93 à 95) 57

C. — Elément d'actif de l'entreprise qui les possède (96 à 99) 58

D. — Fonction d' « optimisation » des procédés auxquels elles se rapportent (100 à 102) 60

Section IV. — La Recherche-Développement (103 à 109) 63

§ 1. — **Sources de la recherche développement** (105 à 109) .. 65

A. — Institutions scientifiques publiques (106) 65

B. — Entreprises bénéficiant de l'aide financière de l'Etat (107) 66

C. — Sociétés privées de recherche sous contrat (108) 66

§ 2. — **Les connaissances techniques dégagées par la recherche-développement et leurs résultats** (110 à 118) 67

A. — Considération des résultats pris individuellement (111 à 112) 67

B. — Considération des résultats en leur combinaison (113 à 118) 68

CHAPITRE IV. — *Les procédés* (119 à 161) 72
Section I. — La notion de procédé (120 à 128) 72
Section II. — Procédés et know-how (129 à 161) 76
§ 1. — **Le know-how comme technique d'application du procédé** (130 à 133) 76
A. — Le know-how, simple agent d' « optimisation » de l'application du procédé (131) .. 77
B. — Le know-how, agent de l'application même du procédé (132 à 133) 77
§ 2. — **Le procédé même comme élément du know-how** (134 à 161) 78
I. — Procédé non brevetable ne présentant que la condition de caractère industriel (136 à 138) 79
A. — La notion de caractère industriel (137) .. 79
B. — Conséquences du caractère industriel (138) 81
II. — Procédé brevetable satisfaisant aux conditions complémentaires de nouveauté et d'activité inventive (139 à 161) 81
A. — Les notions de nouveauté et d'activité inventive (140 à 155) 81
B. — Conséquences de l'existence des conditions de nouveauté et d'activité inventive (156 à 161) 90
Appendice : Vers une définition du know-how (162 à 164) 93

TITRE III

LES CARACTERISTIQUES DU KNOW-HOW

CHAPITRE I. — *Etude analytique des caractéristiques du know-how* (166 à 197) 96
Section I. — Caractéristiques générales (167 à 176) ... 96
§ 1. — **Eléments de nature abstraite** (168 à 171) 96
§ 2. — **Transfert revêtant des formes distinctes** (172 à 174) .. 97
§ 3. — **Monopole de fait représentant une valeur fragile et aléatoire** (175 à 176) 99
Section II. — Secret et nouveauté en matière de know-how (177 à 197) 100
§ 1. — **Conceptions jurisprudentielles** (178 à 185) 100
§ 2. — **Essai de systématisation** (186 à 197) 105
A. — Notions de nouveauté et de secret en matière de know-how (189 à 197) 105
B. — Notions de nouveauté et de secret en matière de know-how (189 à 197) 105

CHAPITRE II. — *Etude comparative des caractéristiques du know-how* (198 à 250) 109

Section I. — Know-how et secret de fabrique (199 à 213) 109

Sous-section 1. — La notion de secret de fabrique 200 à 206) 109

Sous-section 2. — La distinction know-how et secret de fabrique (207 à 213) 113

§ 1. — **Distinction quant au contenu** (208 à 211) 114

§ 2. — **Distinction quant à la finalité** (212 à 213) 115

Section II. — Know-how et brevet (214 à 226) 116

Sous-section 1. — Le know-how comme technique de mise au point et d'application de procédés brevetés (218 à 225) 118

§ 1. — **Les travaux du Comité de la Recherche Scientifique de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique** (219 à 224) 118

§ 2. — **Le rapport Melman** (225) 120

Sous-section 2. — Le know-how comme procédé non breveté (227 à 248) 121

§ 1. — **Procédés non brevetés en tant qu'afférents à un domaine exclu de la brevetabilité** (228 à 237) 122

A. — Programmes d'ordinateurs (229 à 232 ... 122

B. — Procédés biologiques et microbiologiques (233 à 234) 124

C. — Procédés du domaine de la chimie macromoléculaire (235) 125

D. — Procédés des domaines de la pharmacie, de l'alimentation et de l'agriculture (236) 126

§ 2. — **Procédés non brevetés par l'effet de la volonté de l'inventeur** (238 à 248) 126

A. — Longueur et coût de la procédure d'obtention du brevet (239) 127

B. — Difficulté de contrôler l'usurpation du brevet (240 à 241) 127

C. — Menaces de licence obligatoire pour défaut d'exploitation et de licence d'office (242 à 246) 128

D. — Situations particulières à certains pays (247 à 250) 131

Conclusion (251) 134

DEUXIEME PARTIE

LA PROTECTION JURIDIQUE DU KNOW-HOW

TITRE PRELIMINAIRE

L'OPPORTUNITE DE LA PROTECTION JURIDIQUE DU KNOW-HOW

Section I. — Les risques de divulgation du know-how (254 à 263) 137

A. — Le fait des employés dans l'entreprise (255) 137

B. — Le fait d'un prestataire de services étranger à l'entreprise (256) 138

C. — Le fait des sous-traitants (257) 139

D. — Le fait d'un tiers en possession du know-how par communication confidentielle (258) 139

E. — La fusion d'entreprises (259) 140

F. — L'espionnage économique ou industriel (260 à 263) 141

G. — La mobilité du personnel (264 à 267) 143

Section II. — La position juridique du problème de la protection du know-how (268 à 273) 145

A. — Les circonstances d'accompagnement de l'usurpation du know-how (269 à 271) 145

B. — L'usurpation du know-how en elle-même (272 à 273) 148

TITRE I

LES TECHNIQUES ACTUELLES DE PROTECTION

Sous-titre I

La protection de droit commun

CHAPITRE I. — *La protection pénale* (276 à 316) 152

§ 1. — **Application de l'article 418 du Code pénal réprimant la communication de secrets de fabrique** (277 à 285) 152

A. — Le secret protégé (278 à 279) 153

B. — Le fait matériel de la communication (280) 154

C. — La qualité du délinquant (281 à 283) 155

D. — L'intention frauduleuse (284 à 285) 156

§ 2. — **Application de l'article 378 du Code pénal réprimant la violation du secret professionnel** (286 à 289) 157

A. — Personnes visées par l'article 378 du Code pénal (288) 158

B. — Limites d'application de l'article 378 du Code pénal (289) 158

§ 3. — **Application des articles 379 et 401 du Code pénal réprimant le vol** (290 à 295) 160

I. — Soustraction d'éléments matériels (291) .. 160

II. — Soustraction d'éléments de nature abstraite (292) 161

A. — Conception classique : critère matériel de la soustraction (293) 161

B. — Conception novatrice : critère intellectuel de la soustraction (294 à 295) 162

§ 4. — **Application des articles 408 du Code pénal réprimant l'abus de confiance et 405 réprimant l'escroquerie** (296 à 301) 164

A. — L'article 408 du Code pénal (297 à 299) .. 164

B. — L'article 405 du Code pénal (300 à 301) 165

§ 5. — **Application des articles 425 à 428 du Code pénal (articles 70 à 73 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique** (302 à 316) 166

I. — La protection par le droit d'auteur (303 à 305) 166

II. — Les limites de la protection par le droit d'auteur (306 à 316) 168

A. — Nature de la protection de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique (307 à 308) 168

B. — Caractère de l'œuvre dont la protection est demandée (309 à 311) 168

C. — Etendue de la protection (312 à 316) 170

CHAPITRE II. — *La protection civile du know-how* (317 à 411) 175

Section I. — Protection dans les rapports contractuels (318 à 336) 175

§ 1. — **Validité de la protection contractuelle** (319 à 333) 176

A. — La solution française (320) 176

B. — Les vicissitudes de la jurisprudence américaine (321 à 333) 176

§ 2. — **Etendue de la protection contractuelle** (334 à 336) 185

Section II. — Protection contre les tiers (337 à 411) ... 186

Sous-section 1. — Défense contre l'action en interdiction du tiers breveté (338 à 353) 187

§ 1. — **Le droit de possession personnelle** (339 à 353) 187

A. — La reconnaissance du droit de possession personnelle (340 à 343) 188

B. — Le fondement juridique du droit de possession personnelle (344 à 347) 190

§ 2. — **Application du droit de possession personnelle pour la protection du know-how** (348 à 353) 192

A. — Le système proposé par M. Bertin (349) 192

B. — Les difficultés d'application (350 à 353) 193

Sous-section 2. — Poursuite de l'usurpation ou de la divulgation du tiers non autorisé (354 à 411) 194

§ 1. — **Application de la théorie de l'enrichissement sans cause** (355 à 369) 195

I. — Les exemples américains (356 à 359) 195

II. — La situation en France (360 à 369) 197

A. — Conditions d'exercice de l'action « de in rem verso » (362 à 366) 197

B. — Difficultés d'application de l'action « de in rem verso » en matière de know-how (367 à 369) 199

§ 2. — **Application de la théorie de l'action en concurrence déloyale** (370 à 411) 200

I. — L'utilisation des principes généraux de la responsabilité civile dans le domaine particulier de la concurrence (371 à 381) 200

A. — Le droit commun de la responsabilité civile, fondement de l'action en concurrence déloyale (372 à 376) 200

B. — L'action en concurrence déloyale, application particulière du droit commun de la responsabilité civile (377 à 381) 203

II. — L'utilisation de législations spéciales sur la concurrence déloyale (382 à 411) 205

A. — Législations spéciales sur la concurrence déloyale applicables en matière de know-how (383 à 391) 205

B. — Tendances nouvelles à l'extension de la liste des actes de concurrence déloyale à l'usurpation ou à la divulgation du know-how (392 à 406) 211

C. — Limites de la protection des législations spéciales sur la concurrence déloyale (407 à 411) 219

Sous-titre II

La protection spécifique

CHAPITRE I. — *Les textes en vigueur : les lois des pays socialistes sur les perfectionnements techniques* (413 à 425) 223

Section I. — Les notions de proposition de rationalisation, d'innovation ou d'amélioration technique (414 à 420) 225

A. — Définitions (415) 225

B. — Caractéristiques (416) 226

Section II. — La protection instituée (421 à 425) 228

CHAPITRE II. — *Les textes en projet* (426 à 436) 232

Section I. — Le projet de loi britannique sur les informations industrielles (427 à 429) 232

Section II. — La loi-type BIRPI et les clauses CCI (430 à 436) 234

A. — Conditions de la protection (431 à 433) .. 235

B. — Etendue de la protection (434 à 436) 236

TITRE II

VERS UNE TECHNIQUE NOUVELLE DE PROTECTION : L'INSTITUTION D'UN DROIT SUR LE KNOW-HOW

CHAPITRE I. — *Un droit réel sur le know-how* (438 à 451) ... 240

Section I. — La solution anglo-américaine : know-how et rapport personnel de propriété (349 à 442) 240

Section II. — La solution française : know-how et droit réel de propriété (443 à 451) 242

§ 1. — **Nature juridique des droits intellectuels** (444 à 446) 243

§ 2. — **Invention et droit de propriété** (447 à 451) 244

A. — Théorie de Roubier (448) 244

B. — Théorie novatrice de M. Mousseron (449 à 451) 245

CHAPITRE II. — *Un droit personnel au secret du know-how* (452 à 481) 247

Section I. — Droit au secret du know-how et droit originel de l'auteur ou du créateur (453 à 455) 247

Section II. — Droit au secret du know-how et droits de la personnalité (456 à 481) 248

§ 1. — **Droit de la personne sur son image** (457 à 460) 249

§ 2. — **Droit au secret de la vie privée** (461 à 481) 251

A. — La protection du secret de la vie privée après la loi du 17 juillet 1970 (462 à 468) 252

B. — Parallélisme des besoins de protection concernant le secret de la vie privée et le secret industriel (469 à 470) 254

C. — Interprétation extensive de la loi du 17 juillet 1970 ou nouveau texte ? (471 à 476) 255

Conclusion (477 à 482) 259

TROISIEME PARTIE

LES CONTRATS DE KNOW-HOW

TITRE I

LES DIVERSES SORTES DE CONTRATS DE KNOW-HOW

CHAPITRE I. — *Distinction fondée sur l'étendue des avantages conférés par le contrat de know-how ;* transfert définitif ou transfert limité dans le temps (contrats de cession ou de licence de know-how) (495 à 510) 270

Section I. — La notion de licence de brevet (497 à 504) 271

A. — Conception anglo-saxonne (498) 271

B. — Conception française (499 à 501) 271

C. — Proposition de solution (502 à 504) 272

Section II. — La notion de licence de know-how (505 à 510) 274

A. — Défaut d'arrière-plan juridique (506 à 507) 274

B. — Nécessité d'une communication (508 à 510) 275

CHAPITRE II. — *Distinction fondée sur la place de la concession du know-how dans l'économie du contrat* (contrats de know-how « pur » et contrats de know-how « mixte » ou « combiné ») (511 à 520) 277

TITRE II

QUALIFICATION JURIDIQUE ET REGIME FISCAL DU CONTRAT DE KNOW-HOW

CHAPITRE I. — *Qualification juridique du contrat de know-how* (522 à 532) 288

Section I. — Eléments d'ordre matériel ; vente ou louage de choses (523 à 525) 288

Section II. — Eléments d'ordre intellectuel ; louage d'ouvrage (526 à 529) 290

§ 1. — **La qualification de louage de services** (527) 291

§ 2. — **La qualification de louage d'ouvrage** (528 à 529) 291

Section III. — Recherche d'une qualification unique (530 à 532) 293

CHAPITRE II. — *Régime fiscal du contrat de know-how* (533 à 549) 295

Section I. — L'imposition des bénéfices (534 à 544) 296

§ 1. — **Bénéfices perçus par un particulier** (535 à 539) 296

A. — Bénéfices réalisés dans le cadre d'un contrat de know-how « pur » (536 à 538) 296

B. — Bénéfices réalisés dans le cadre d'un contrat de know-how « mixte » (539) 299

§ 2. — **Bénéfices perçus par une entreprise individuelle ou par une société** (541 à 544) 299

A. — Le know-how ne fait pas partie de l'actif immobilisé (542) 300

B. — Le know-how fait partie de l'actif immobilisé (543 à 544) 300

Section II. — L'imposition de l'opération (545 à 549) ... 302

§ 1. — **Contrats portant sur des opérations non commerciales** (546 à 547) 303

§ 2. — **Contrats portant sur des opérations commerciales** (548 à 549) 304

TITRE III

LA FORMATION DU CONTRAT DE KNOW-HOW

CHAPITRE I. — *Les pourparlers préliminaires au contrat de know-how* (551 à 557) 309

§ 1. — **Engagement préalable du postulant au contrat de know-how** (553 à 556) 310

A. — Engagement par volonté unilatérale (554 à 555) 310

B. — Avant-contrat (556) 311

§ 2. — **Convention « ad hoc » préalable entre les négociateurs du contrat de know-how** (557 à 559) 311

CHAPITRE II. — *La rédaction du contrat de know-how* (560 à 606) 313

Section I. — Les obligations du fournisseur (561 à 569) 314

§ 1. — **Obligation de fournir le know-how** (562 à 566) 314

A. — Visites et apprentissage (563) 314
B. — Remise de moyens techniques (564) 315
C. — Assistance technique (565 à 566) 316

§ 2. — **Obligation de garantie** (567 à 568) 316

§ 3. — **Obligation au secret** (569) 318

Section II. — Les obligations du bénéficiaire (570 à 592) 318

§ 1. — **Rémunération du know-how** (571 à 589) 318
A. — Modalités de la rémunération (572 à 577) 319
B. — Temps de la rémunération (578 à 589) ... 321

§ 2. — **Obligation au secret** (590) 326

§ 3. — **Obligations d'exploiter et de maintenir la qualité** (591 à 592) 327

Section III. — Les obligations concernant indifféremment le fournisseur et le bénéficiaire (593 à 606) 328

§ 1. — **Améliorations** (594 à 596) 328
A. — Améliorations de détail (595) 328
B. — Améliorations constituant une modification fondamentale du know-how (596) ... 329

§ 2. — **Brevets** (597 à 603) 329
A. — Brevets et know-how (598 à 602) 330
B. — Brevets et améliorations (603) 331

§ 3. — **Dispositions diverses** (604 à 606) 332

CHAPITRE III. — *Le droit anti-trust et les contrats de know-how* (607 à 677) 335

Section I. — Les clauses restrictives ayant fait l'objet de décisions de la Commission des Communautés Européennes au regard des règles de concurrence du Traité de Rome (619 à 643) 347

§ 1. — **Clauses restrictives interdites au regard de l'article 85 § 1** (620 à 632) 347
A. — Clause de licence exclusive (621 à 624) .. 348
B. — Clause de restriction d'exportations (625 à 627) 351
C. — Clause d'approvisionnement ou « tying clause » (628) 352
D. — Clause relative à la durée du paiement des redevances (629 à 630) 353
E. — Clause de non contestation (631 à 632) .. 354

§ 2. — **Clauses restrictives autorisées au regard de l'article 85 § 1** (633 à 643) 356

A. — Clause de restriction de la licence dans l'espace (634) 356

B. — Clause d'interdiction de sous-licence (635) 356

C. — Clause de respect et de contrôle de quantité et de qualité (636) 357

D. — Clause de licence de brevets de perfectionnement (« flow back » ou « grant back ») (637 à 638) 358

E. — Clause d'échange d'informations et d'expérience (639) 359

F. — Clause d'interdiction d'utilisation du know-how au delà de la durée du contrat et d'interdiction de communication (640) 360

G. — Clause d'identification des produits fabriqués ou d'information de leur origine (641) 360

H. — Clause d'arbitrage (642 à 643) 361

Section II. — Les clauses restrictives n'ayant pas fait l'objet de décisions de la Commission des Communautés Européennes au regard des règles de concurrence du Traité de Rome (644 à 677) 362

§ 1. — **Les éléments de décision de la Commission** (645 à 669) 363

I. — Limites des pouvoirs du concédant (646 à 669) 363

A. — Particularité de la question en matière de know-how (647 à 649) 363

B. — Attitude de la Commission (650 à 651) ... 365

II. — Conditions d'application de l'article 85 § 1 (652 à 669) 367

A. — Critère d'application de l'article 85 § 1 (653 à 655) 367

B. — Mise en cause de la légitimité de l'application de l'article 85 § 1 aux contrats de licence de brevet ou de know-how (656 à 669) 369

§ 2. — **Tentative d'appréciation de clauses nouvelles** (670 à 677) 375

A. — Clause de restriction du domaine technique de la licence (671) 376

B. — Clause de détermination des redevances (672 à 673) 376

C. — Clause de détermination du prix de vente des produits obtenus par le licencié (674) 377

D. — Clause de restriction du domaine d'activité du licencié ou de non concurrence (675) 378

E. — Clause de groupage de licence (« package licensing ») (677) 378

CONCLUSION GENERALE (678 à 691) 381

ANNEXES

Annexe I. — BIRPI : Loi-type pour les pays en voie de développement concernant les inventions 389

Annexe II. — CCI : Résolution du 17 février 1967 du Comité exécutif de la CCI sur la protection du know-how 393

Annexe III. — EURATOM :

I. — Conditions générales applicables aux contrats de recherches 395

II. — Régime des connaissances et des brevets issus de l'exécution des contrats de recherches 396

Annexe IV. — Engagement unilatéral préalable au contrat de know-how 398

Annexe V. — Convention « ad hoc » préalable au contrat de know-how 399

Annexe VI. — Contrat-type portant sur la communication du know-how 400

Annexe VII. — Commission Economique pour l'Europe : Guide sur la rédaction de contrats portant sur le transfert international de « know-how » (savoir-faire) dans l'industrie mécanique 413

BIBLIOGRAPHIE 439

TABLE DES DECISIONS JURISPRUDENTIELLES 453

INDEX ALPHABETIQUE 459

TABLE DES MATIERES 467

imprimerie F. MASSEBEUF, Dijon

Dépôt Légal N° 3386 - Dépôt Editeur 612

DANS LA MEME COLLECTION :

L'invention. Sa brevetabilité. L'étendue de sa protection.
François VALANCOGNE

La protection des résultats de la recherche face à l'évolution des sciences et des techniques.
Colloque du C.E.I.P.I. Strasbourg 1967

La protection des inventions en U.R.S.S. et dans les républiques populaires d'Europe.
Martine HIANCE, Yves PLASSERAUD

Breveté et licencié : leurs relations dans la licence volontaire.
Jean-Jacques BURST

L'épuisement du droit du breveté.
1re rencontre de propriété industrielle Nice 1970

L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968.
Joanna SCHMIDT

La copropriété des brevets.
2me rencontre de propriété industrielle, Lyon 1972.

Les innovations de la loi du 2 janvier 1968 en matière de brevets d'invention.
Colloque de Strasbourg, septembre 1971.

Brevets et sous-développement. La protection des inventions dans le Tiers-Monde.
Martine HIANCE, Yves PLASSERAUD